



**ASPEK HUKUM DALAM
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
ATAS HAK MEREK
(KHUSUS KEMASAN MEREK)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

oleh :

BAMBANG SULISTYOBUDI, SH

B 4 A - 0 9 9 0 2 6

Pembimbing

Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**ASPEK HUKUM DALAM
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
ATAS HAK MEREK
(KHUSUS KEMASAN MEREK)**

TESIS

Telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum


Dipertahankan di hadapan Sidang Dewan Penguji
pada tanggal 22 Desember 2003

Disusun oleh :

BAMBANG SULISTYOBUDI, S H

B 4 A - 0 9 9 0 2 6

Dosen Pembimbing



Prof. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH
NIP. 130 368 053



Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

NIP. 130 350 519

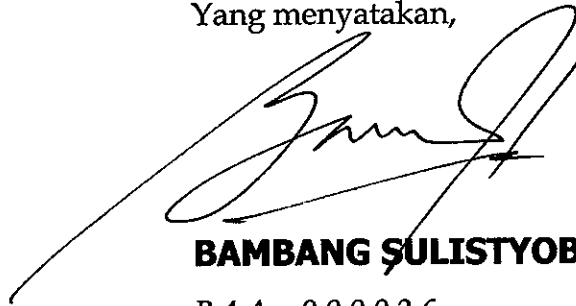
Prof. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH
NIP. 130 350 519

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2003

Yang menyatakan,



BAMBANG SULISTYOBUDI, S H

B 4 A - 0 9 9 0 2 6

ABSTRAKSI

BAMBANG SULISTYOBUDI, SH. NIM. B4A-099026, ASPEK HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ATAS HAK MEREK (KHUSUS KEMASAN MEREK).

Merek pada produk dan merek pada kemasan adakalanya sama, hanya yang membedakan merek yang menempel pada kemasan sudah disertai dekorasi atau komposisi warna untuk tujuan menarik konsumen. Pelanggaran merek yang dilakukan para pihak pada umumnya berkaitan dengan fungsi merek sebagai tanda pengenal atau identitas dari barang atau jasa yang mempunyai reputasi tinggi sehingga mengandung *goodwill* serta berkaitan dengan fungsi merek sebagai jaminan kualitas barang. Ini dikarenakan di dalam hak atas merek melekat keuntungan ekonomis, sehingga selalu dimanfaatkan bukan hanya oleh pemilik merek tetapi juga oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab, tujuan paling utama melakukan pelanggaran merek adalah untuk meraih keuntungan dengan jalan menggunakan merek orang lain tanpa hak melalui penjualan barang atau jasa hasil produkainya. Merek terkenal sering digunakan sebagai obyek paling menguntungkan bagi para pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara mendompleng, menyamai (kemirip-miripan) atau identik sesuai dekorasi, susunan warna dalam kemasannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal dengan pendekatan normatif disamping itu menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Hak atas merek dapat diperoleh melalui 2 (dua) sistem yaitu *pertama* sistem deklaratif yang digunakan dalam Undang-Undang Merek Nomor 21 tahun 1961 menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. *Kedua* sistem konstitutif perlindungan merek diberikan kepada pihak yang melakukan pendaftaran mereknya. Sistem ini digunakan dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001.

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 19 tahun 1992, hukum merek Indonesia mengalami kemajuan dengan mengatur adanya prinsip itikad baik dalam memperoleh hak atas merek. Sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan diberikan kepada pihak yang beritikad baik bukan kepada pihak yang beritikad buruk.

Pengaturan mengenai tindakan dari persaingan yang tidak sehat berupa passing off secara tegas dalam Undang-Undang merek Indonesia belum ada, tetapi dapat dilihat dalam beberapa Putusan antara lain pada : Keputusan Mahkamah Agung No. 3043 K/Sip/1981 pada perkara merek SUGUS, Putusan Mahkamah Agung No. 980K/Pdt/1990 pada perkara AQUA melawan AQUARIA serta pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/MERЕК/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dikuatkan oleh Keputusan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

BAMBANG SULISTYOBUDI, S H, NIM. B4A-099026, PUNISH ASPECT IN EMULATION OF INDISPOSED BUSINESS BY RIGHT OF BRAND (SPECIAL OF TIDINES OF BRAND)

Brand at product and at its tidiness sometimes the same, only differentiating brand which patch at tidiness have been accompanied by colour composition or frieze for the purpose of drawing consumer.

Collision of brand conducted by the parties ini general relate to brand function of identity or badge of service or goods having higt reputation so that contain goodwill and also relate to brand function as guarantee to quality of goods. This because of in rights of brand coherent economic advantage, so that always exploited not merely by owner of brand but also by irresponsible parties. Most important target to conduct collision of brand is to reach for advantage by way of using others brand without rights through sale of goods or result of service its production.

Famous brand is often used as most advantage object to the parties conducting collision by imitating, coming up to its or identic according to frieze, colour formation in its tidiness.

Approach method using in this research is Sosio-Yuridis and Normatif approach, with a descriptive analitic as a specification explanation. The date were collected are primary and secondary data.

Rights of brand can be obtained to through 2 (two) system that is first of deklaratif system which is used in Brand of Law Number 21 year 1961, according to this system of first user which create a rights of brand. The Second konstitutif system protection of brand passed to party doing registration of its brand. This is system used in Brand of Law Number 15 year 2001.

Since going into effect of Law Number 19 year 1992, natural Indonesia brand of law progress by arranging the existence of good faith principle in obtaining rights of brand. As according to principle of justice that protection passed to party which are good intention, non to party is bed intention.

Arrangement concerning action of indisposed emulation in the form of passing off expressly in Brand of Law Indonesia there is no, but can be seen in a few Decision for example at : Decision of Appellate Court of No. 3043 K/Sip/1981 at case of brand of SUGUS, Decision Appellate Court of No. 980 K/Pdt/1990 at case of AQUA versus AQUARIA and also at Decision District Court Of Jakarta Center No. 01/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST, strengthened by Decision of Appellate Court.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **"ASPEK HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ATAS HAK MEREK (KHUSUS KEMASAN MEREK) "**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Dari lubuk hati yang dalam penulis sampaikan rasa hormat dan banggaku kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik,

menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak **PROF. IR. EKO BUDIARDJO, MSC** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **PROF. DR. SOEHARYO HADISAPUTRO, DR.SP.PD(K)** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak **PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH** selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu **PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH**, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
5. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Hukum.
6. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro
7. Staf administrasi Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Akhirnya untuk istriku tercinta dan putraku yang tersayang, penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Karena menyadari kurang sempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, Desember 2003

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. PENOLAKAN MEREK	134
2. DAFTAR PERKARA MEREK.....	135
3. PENDAPAT RESPONDEN PEMAKAIAN KEMASAN PIHAK LAIN	136
4. PENDAPAT RESPONDEN PEMAKAIAN KEMASAN TUJUAN KOMERSIL	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. KEMASAN ROKOK DJISAM SOE	143
2. KEMASAN ROKOK SUKUN	144
3. KEMASAN WINGKO BABAT CAP KERETA API	145
4. KEMASAN AGAR-AGAR BURUNG WALET	146

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. KONTRIBUSI PENELITIAN	9
E. METODE PENELITIAN	10
F. KERANGKA TEORI	18
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	 20
A. MEREK DAN PENGATURAN MEREK	
PADA UMUMNYA	20
1. <i>Pengertian Merek</i>	30
2. <i>Unsur-Unsur Merek</i>	32
3. <i>Ruang Lingkup Merek</i>	38
4. <i>Pengaturan Hak Atas Merek</i>	41
5. <i>Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia</i>	49
6. <i>Diskripsi Identik dan Kemiripan</i>	61
B. EKSISTENSI KEMASAN MEREK	
PADA HAK ATAS MEREK	66
1. <i>Pengertian Kemasan</i>	66
2. <i>Batasan Merek pada Barang atau Produk</i>	67
3. <i>Merek pada Kemasan</i>	73
4. <i>Pendaftaran Merek</i>	76
5. <i>Eksistensi Kemasan Merek pada Merek</i>	86
6. <i>Pelanggaran Merek dalam Kemasan Merek</i>	94

C. ASPEK HUKUM EKSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN MEREK PADA KEMASAN MEREK PADA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	114
1. <i>Pengertian Persaingan</i>	114
2. <i>Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat</i>	117
3. <i>Aspek Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pelanggaran Merek pada kemasan merek pada Persaingan Usaha Tidak Sehat ..</i>	120
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...	132
A. HASIL PENELITIAN	132
1. SISTEM PENGATURAN HAK ATAS MEREK TIDAK TERMASUK KEMASAN MEREK DALAM UU MEREK	132
2. EKSISTENSI PENGATURAN MEREK TERHADAP KEMASAN MEREK	138
3. ASPEK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN MEREK PADA KEMASAN MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	154
B. PEMBAHASAN	156
1. SISTEM PENGATURAN HAK ATAS MEREK TIDAK TERMASUK KEMASAN MEREK DALAM UU MEREK	157
a. <i>Sistem Deklaratif</i>	158
b. <i>Sistem Konstitutif</i>	164
2. EKSISTENSI PENGATURAN MEREK TERHADAP KEMASAN MEREK	171
3. ASPEK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN MEREK PADA KEMASAN MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	183

BAB IV : PENUTUP	204
A. KESIMPULAN	204
1. SISTEM PENGATURAN HAK ATAS MEREK TIDAK TERMASUK KEMASAN MEREK DALAM UU MEREK	204
2. EKSISTENSI PENGATURAN MEREK TERHADAP KEMASAN MEREK	205
3. ASPEK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN MEREK PADA KEMASAN MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	205
B. SARAN	206

DAFTAR PUSTAKA

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam dunia usaha yang berkaitan barang dan atau jasa oleh pelaku usaha biasa memperkenalkan kepada konsumen, dengan membubuhkan suatu tanda atau lebih dikenal dengan sebutan “merek” dengan maksud untuk membedakan bahwa barang dan atau jasa dengan mereknya adalah dari usahanya atau produknya, disamping untuk memperkenalkan juga dapat menjadikan atau menyakinkan bahwa merek dicari konsumen, dengan merek yang dikehendaki sudah berpikiran akan jaminan dan mutu dari suatu barang dan atau jasa dimaksud.

Rujukan utama dalam menempatkan fungsi perekonomian dalam salah satu pilar untuk menciptakan keadilan sosial, pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai makna bahwa setiap kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi, baik dalam lingkup mikro maupun makro, baik yang menyangkut dalam sektor negara ataupun sektor masyarakat, haruslah ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, perkembangan ekonomi yang selama ini dipacu oleh perkembangan dunia usaha, dalam kenyataannya mencerminkan persaingan yang tidak sehat. Dalam

kaitannya dunia usaha barang dan atau jasa, merek merupakan masalah yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangannya yang kurang sehat, dengan jalan meniru atau menjiplak merek orang lain atau produk lain. bahwa dalam perdagangan barang dan atau jasa tidak hanya secara nasional, terkait pula dengan merek internasional yang barang dan atau jasa sudah banyak diketahui atau membanjiri berbagai negara.

Berbicara masalah merek dengan konsekuensi, Indonesia masuk dalam Perjanjian World Trade Organization (WTO) yang diantaranya mengatur tentang Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs), yang cakupannya semakin luas diantaranya merek, semenjak itu pula terasa persaingan barang dan atau jasa dalam perdagangan Internasional, produk yang bermutu tinggi akan lebih menguasai pasar dimana peranan merek sangat penting, sehingga tidak adanya perhitungan lagi mahal atau tidaknya suatu barang dan atau jasa pada merek tertentu akan dicari oleh konsumen, sehingga para pelaku usaha tertarik akan mereknya, yang lebih lanjut untuk berusaha adanya peralihan dengan jalan lisensi merek, tidak terlepas kemungkinan juga terjadi persaingan yang tidak sehat. Memperluas cakupan perdagangan Internasional

meliputi barang dan jasa termasuk dalam aspek-aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan perdagangan.¹

Dengan perkembangannya pada Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan (GATT/General Agreement on Tariff and Trade) yang merupakan perjanjian multilevel pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, yang telah disepakati hasil perundingan diatasnya mengenai aspek dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights / TRIPS), sebagai tindak lanjut pengaturan perlindungan bagi karya intelektual manusia disamping perlindungan pelaksanaan penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, menyempurnakan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang meliputi penyempurnaan Tata Cara Pendaftaran Merek, penghapusan Merek Terdaftar, Perlindungan Merek terkenal, Sanksi Pidana dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dalam pengaturannya pada merek persamaan pada pokoknya pada orang lain atau persamaan pada pokoknya merek terkenal juga tanda yang menunjukkan daerah asal atau dalam indikasi geografis atau dalam indikasi asal yang hampir sama dilindungi sebagai indikasi geografis.

¹ Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA, Pengaruh Perjanjian pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional.

Dalam arti perdagangan global yang telah menjadikan sektor perdagangan meningkat, menguatnya dunia pasar tunggal bersama, hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. disini merek mengandung peranan yang penting yang memerlukan pengaturan yang lebih memadai maka diadakannya penggantian Undang-Undang yang baru dan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) yang selanjutnya disebut Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Merek Nomor : 15 Tahun 2001.²

Dalam perkembangan teknologi dan informasi berpengaruh pada dunia perdagangan. Sejalan dimulainya perdagangan bebas, dimana suatu produk yang berkaitan dengan barang dan atau jasa dalam lalu lintas dunia usaha menjadi suatu ciri tersendiri, untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen melalui kekayaan intelektualnya, yang dituangkan dalam berbagai bentuk yang terdapat dalam lingkungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada merek, ini sangat penting untuk meyakinkan kepada konsumen akan produk yang dihasilkan. Sehingga pada penyempurnaan - penyempurnaan yang mengatur tentang merek,

² Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

penyempurnaan merek dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.³

Ketentuan hukum tertulis bahwa merek diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan atau disingkat " Undang-Undang Merek 1961 " yang diundangkan pada tanggal 11 Nopember 1961.⁴

Pengaturan merek tersebut menggantikan dari peraturan merek yang sebelumnya berlaku pada jaman Hindia Belanda dengan nama " *Reglement Industriele Eigendom* Tahun 1912 " atau S.1912 Nomor 545.

Aturan Merek tersebut berlaku sampai dengan Indonesia merdeka sebagai hukum positif, ketentuan ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 2 aturan peralihan menjelaskan bahwa segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam kehidupan perdagangan yang ada, ternyata banyak terjadi pembuatan yang dikategorikan pada permainan tidak sehat

³ **Bahan Pokok Penyuluhan Hukum, Undang-Undang HKI Tahun 1997/1998, Dep.Kehakiman RI.**

⁴ Penjelasan UUD 1945 pasal 2 aturan peralihan.

atau curang, dalam mencari keuntungan usahanya yaitu dengan jalan memakai merek orang lain, memalsukan secara keseluruhan atau pada bagian persamaan pada bagian-bagiannya saja, dengan kata lain persamaan pada pokoknya bahkan ada lagi dengan cara menjiplak, mendompleng pada merek lain yang sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan produknya oleh masyarakat, atau merek yang sudah mempunyai reputasi, yang sering dilakukan dengan cara menyerupai khususnya pada kemasan produk. Oleh masyarakat sendiri sebagai konsumen sering terjadi kekecohan akan produk barang yang akan diambil, keliru karena sama kemasannya walaupun masyarakat mengetahui secara jelas merek lain, tetapi karena terpadunya oleh kemasan sama sehingga menganggap merek dimaksud merek yang sama, bahkan barangnya pada merek dimaksud juga produknya.

Persaingan merupakan bagian penting dari perekonomian, melalui persaingan pelaku usaha mempunyai inovasi-inovasi, supaya tetap bertahan sebagai tindak lanjut untuk menawarkan barang dan atau jasanya kepada konsumen, dengan cara pemakaian tanda pengenal berupa merek. Dalam kegiatannya sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban terhadap konsumen atas penggunaan atau pemanfaatan barang dan atau jasa yang dari produknya. Dalam pasal 7 huruf a, b (Undang-Undang No. 9 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen) menyebutkan : pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁵ Sebagai pelaku usaha dalam kegiatan produksinya, atau dalam pemasaran barang dan atau jasanya dengan cara tidak jujur bahkan melawan hukum, sudah merupakan tindakan pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat seperti dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), memberikan rambu-rambu dengan mengatur keseimbangan kepentingan berbagai pihak terhadap pemanfaatan yang berupa barang dan atau jasa, dengan perangkat perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual tentang Merek, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang **Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang di atas maka ada beberapa rumusan permasalahan yang dapat diketengahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem pengaturan Hak Atas Merek termasuk kemasan merek ?
2. Bagaimanakah pengaturan Undang-Undang Merek Indonesia terhadap eksistensi Kemasan Merek ?
3. Bagaimanakah Putusan Pengadilan terhadap kemasan merek dalam persaingan usaha tidak sehat?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistim pengaturan merek termasuk kemasan merek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Undang-Undang Merek terhadap eksistensi Kemasan Merek .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap putusan Putusan Pengadilan dalam memutus perkara yang berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Dari analisa di atas dan rumusan masalahnya, maka manfaat penelitian yang ingin di capai adalah dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut :

1. Segi teoritis

- a. Untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tentang merek, khususnya dalam penggalian teori-teori umum hukum yang tepat dan untuk menambah kemampuan menganalisa persoalan dari sisi hukum dan sosial.
- b. Bagi kalangan akademisi, Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang Hak Kekayaan Intelektual, mengingat kajian mengenai merek khususnya pada peniruan atau penjiplakan dalam kemiripan kemasan merek belum secara jelas terakomodir Undang-Undang merek lebih lanjut dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pengembangan lebih lanjut.

2. Praktis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan oleh berbagai pihak yang terkait dalam persoalan Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI, Deperindag,

YLKI) sebagai bahan kebijakan dalam penyelesaian permasalahan perbuatan yang tidak beritikad baik atau curang, melalui masing-masing Departemen.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal research dan dengan pendekatan normatif ⁶, disamping itu menggunakan metode kualitatif ⁷.

Dengan menggunakan pendekatan sosiolegal dikarenakan bahwa hukum tidak dipandang sebatas peraturan atau kaidah-kaidah dan norma-norma saja, namun juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, dalam prospektif demikian maka perlindungan hukum dibidang Hak Atas Merek khususnya dalam perlindungannya pada kemasan merek dapat diketahui melalui kegiatan yang ada dalam masyarakat pemakai merek dan kemasannya menurut Undang-Undang melakukan pelanggaran. Namun itu belum tentu merupakan pelanggaran sesuai dengan rasa kebersamaan dan keadilan, adalah untuk melakukan sosialisasi kepada para pengusaha pemakai merek bersama

⁶ Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20**, Alumni Bandung. 1994. hal 42

⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Pers, Jakarta , 1986, hal. 30

kemasannya terhadap perbuatan yang tidak sejalan dengan peraturan hukum merek yang secara tegas belum terakomodir suatu peraturannya.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif adalah mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum,⁸ yang juga didukung metode diskriptif dengan tujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitannya antara variable-variable yang ada.⁹

Langkah yang dilakukan dengan melihat permasalahan di lapangan keterkaitannya dengan pemakai merek juga kemasan merek yang secara langsung disamping akan membahas asas, sistematika, sejarah dan perbandingan yang diatur dalam Undang-Undang Merek.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini didapat dan diambil dari pengusaha di daerah Jawa Tengah (industri makanan), HKI Departemen Kehakiman dan HAM juga instansi terkait yang berada di Jawa Tengah.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal.14-15.

⁹ Mardalis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Bumi Aksara, Jakarta-1990, hal. 28.

b. Data Sekunder

Adalah data yang bersumber pada kepustakaan, yang berisikan pengetahuan ilmiah, dan berbentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Dirjen serta peraturan lainnya yang merupakan produk legislatif dan eksekutif, TRIPs, Perjanjian Internasional dibidang Hak Merek.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan study kepustakaan artinya bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pelaku usaha yang menggunakan merek dengan kemasannya dan atau jasa sebagai konsumen, penggunaan atau pemakai barang dengan cara melakukan wawancara dengan menyebarkan questioner, menggali pendapat dengan berlakunya Undang-Undang Merek serta mencari data pada Kantor instansi pemerintah (Departemen Kehakiman dan HAM), Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual, Peraturan Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga serta

organissai lainnya yang terkait dan melakukaan studi kepustakaan.

- b. Disamping menggunakan populasi yaitu merupakan suatu obyek atau seluruh individu atau kejadian yang akan diteliti yaitu pelaku usaha dan konsumen, juga sampel yang ditentukan secara profesional, dimana tidak sama populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan, populasi yang diambil yaitu para pelaku usaha pemakai merek beserta konsumen dan atau konsumen sebagai pemakai barang dan atau jasa.

- c. Responden

Yang dijadikan responden yaitu :

Para pengusaha atau pelaku usaha yang memakai merek,
sebanyak 100 orang ;

4. Teknis Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data mulai dari pemilihan sampel dan penentuan indikasi dan konsep operasional yang jelas ditambah dengan tehnik penginterpretasian data yang cermat, hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembandingan terhadap data itu, menyebutkan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi, yang diperoleh melalui waktu dan alat, hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁰

¹⁰ Lihat Triangulasi sumber yang ditulis Pottan dalam **Qualitator data Anaiysis, Source Book of New Hethods**, sebagaimana dikutip oleh Lexi J Mokong dalam bukunya **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Rumadja Rosdakarya, Bandung 1995, hal 178.

5. Analisis Data

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian secara normatif dan empiris, karena dalam analisa yang berkaitan dengan peraturan hukum dan pembahasan terhadap komunitas masyarakat pelaku usaha yang menggunakan merek dengan kemasannya dilakukan dengan empiris.

Disamping normatif dan empiris untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai perlindungan hukum dibidang hak atas merek pada kemasan merek terhadap komunitas pelaku usaha pemakai hak merek dengan kemasannya di daerah Jawa Tengah. Pendekatan yang dilakukan adalah sosio-legal research adalah dengan maksud untuk menjelaskan realita empirik yang terjadi dalam masyarakat, dan sosiolegal approach adalah hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan dimana hukum itu diberlakukan.

Penelitian dilakukan untuk mencari data dalam menangani masalah yang timbul dan yang diteliti sebagai pedoman dalam mempelajari dan memahami yang dihadapi ¹¹.

¹¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1994.hal. 27

Dan metode penelitian hukum dapat memberi gambaran sebagai cara dan langkah yang berulang kali, sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala hukum.¹²

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif artinya memberikan gambaran seteliti mungkin, sementara jenis penelitian ini adalah dikategorikan sebagai penelitian hukum yang normatif karena lebih cenderung tertuju pada peraturan hukum, dan empirik karena juga menganalisa yang terjadi dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan sentral dari kegiatan berjalannya perolehan suatu hak atas merek dan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Semarang, karena tempat adanya suatu penyelesaian dalam permasalahan yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual sehingga sangat potensial untuk dijadikan penelitian masyarakat khususnya pelaku usaha

¹² Joko Purwono, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit UNS Press, 1995. hal 55

pemakai merek sebagai tanda pengenal bersamaan dengan kemasannya, potensial untuk terjadinya pelanggaran suatu persaingan curang dalam usahanya dibidang Hak Merek bersamaan dengan kemasannya.

Sedangkan analisa data adalah rangkaian pembuatan pemikiran yang menelaah, terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri masing-masing bagian, hubungannya satu sama lain dan perannya dalam keseluruhan yang bulat tersebut. Adapun analisa data menggunakan pendekatan kualitatif, artinya dengan hasil kategori-kategori kualitatif, tetapi dapat juga berarti analisa dalam rangka penelitian kualitatif, misalnya pengkategorian dalam bentuk pendaftaran merek oleh jenis barang, kelas barang, memakai lukisan sebagai kemasan. Sedangkan analisa pilihan-pilihan data dapat pula dikerjakan kearah terjadinya kategori yang kualitatif, artinya kearah terjadinya kategori kualitatif yang tidak hanya saja memperlihatkan perbedaan nominal dan jenjang urutan yang ordinal saja, tetapi kuantum jarak perbedaan.

F. KERANGKA TEORI

Suatu syarat harus dipenuhi agar supaya suatu aturan hukum dapat tergolong eginhaar yaitu :

1. Penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi.
2. Analisa terhadap penilaian-penilaian dan merupakan jenjang nilai.
3. Verifikasi dari hipotesa-hipotesa dan ;
4. Adanya pengukuran terhadap efek dari Undang-Undang yang berlaku bagi Indonesia, kebutuhan untuk memberi dasar filsafat bagi modernasi hukum.¹³

Perubahan aturan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang merek dari waktu ke waktu mengalami perubahan maupun penggantian untuk menyesuaikan peraturan secara global yang didominasi atau bersumber pada peraturan Internasional, berasal dari negara maju. Bagi negara yang sedang berkembang biasanya materi perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan kecepatan perkembangan pembangunan dan masyarakat dapat diimbangi dengan pembuat Undang-Undang, dengan demikian akan terwujud pematuhan hukum yang merupakan hal terbaik.¹⁴

¹³ Satjipto Rahardjo, **Pemanfaatan Sosial bagi Pengetahuan Ilmu Hukum**, Alumni Bandung, 1997, hal. 65

¹⁴ Lidun Marpuang, **Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 11

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. MEREK DAN PENGATURAN MEREK PADA UMUMNYA

Aspek Hak Kekayaan Intelektual sangat luas, pada dasarnya cakupan Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas :¹⁵

1. **Hak Cipta** yang melindungi karya-karya di bidang seni dan sastra termasuk pula program komputer.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi penciptaan maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran. Imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dan yang dimaksud

¹⁵ *Insan Budi Maulana, Lindungi HAKI Sekarang Juga*, Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic), 2001 hal. 15

ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas ataupun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.

Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu penciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara demikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedang perbanyakan adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama, maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.

2. Hak Milik Industrial yang terdiri atas :

➤ **Paten (*patent*) ;**

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan

pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa proses, atau penyempurnaan, dan pengembangan produk atau proses. Sedang inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Paten diberikan untuk invensi dengan syarat baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Langkah inventif artinya jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Sedang baru maksudnya adalah jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya artinya bahwa teknologi yang telah diumumkan di Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan, atau melalui cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.¹⁶

¹⁶ Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 13 tahun 1997 tentang Paten

➤ **Rancangan Produk Industri (*Industrial Design*)**

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hak desain industri adalah hak yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Sedang yang dimaksud dengan pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.¹⁷

➤ **Informasi Rahasia Dagang (*Trade Secret, Know How*)**

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai

¹⁷ Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia daganga. Sedang Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang.

Lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.¹⁸

➤ **Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)**

Indikasi Geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu barang sebagai berasal dari wilayah/daerah anggota peserta perjanjian internasional, atau suatu daerah di dalam wilayah tersebut, dimana tempat asal barang tersebut merupakan hal sangat penting bagi reputasi dari barang yang bersangkutan karena kualitas, dan karakteristiknya.¹⁹

¹⁸ Undang-undng Republik Indonesia nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

¹⁹ Persetujuan Internasional Tentang Aspek-Aspek Dagang Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs)

➤ **Denah Rangkaian Sirkuit (*Circuits Lay Out*)**

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedang Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit

terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.²⁰

➤ **Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)**

Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak rekomendasi atas permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Dan Varietas yang dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman adalah meliputi Varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.²¹

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

➤ **Merek (*trade mark*) ;**

Sedangkan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²²

²² Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Menurut pendapat Fernando Dogana seorang ahli bahasa Italia bahwa pada dasarnya nama merek dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Nama merek yang tidak menyatakan nilai tertentu, misalnya nama merek sabun cuci "OMO".
- Nama merek yang memiliki nilai simbol fonetis yang mampu memberikan kesan kelembutan atau kehalusan, misalnya nama merek wol "SOFLAN".
- Nama merek yang memiliki arti semantis misal nama merek kue coklat "MARS".
- Nama merek yang memiliki nilai semantis dan ekspresif, misal nama merek gula-gula "CRUNCHIE".

Tanda merek (*brand mark*) adalah bagian dari merek yang dapat dikenali tetapi tidak dapat diucapkan. Trade mark (merek dagang) adalah suatu merek atau bagian dari suatu merek yang memperoleh perlindungan hukum karena mampu memberikan hak eksklusif. Larke Graham dan Mark Peroff mendefinisikan merek dagang yaitu sebagai suatu tanda atau simbol yang membedakan barang-barang dan jasa-jasa yang dinaikkan oleh pabrikan.

Suatu proses pembentukan dan pemeliharaan seperangkat atribut dan nilai-nilai produk yang saling berhubungan dapat menarik konsumen, yang biasa disebut *branding*. Istilah umum mengenai branding adalah menggambarkan pembentukan nama merek, tanda-tanda atau merek dagang bagi suatu produk yang terdapat unsur-unsur didalamnya yang saling berkaitan. Unsur-unsur branding sebagai berikut :

1. *Brand* (merek)
2. *Brand Name* (nama merek)
3. *Brand Mark* (tanda merek)
4. *Trade Mark* (merek dagang)
5. *Copyright* (hak cipta)
6. *Paten* (paten)
7. *Design* (desain)²³

Merek (*brand*) adalah : suatu nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksud

²³ Dick Samsurizal, **Branding Internatif Alat Pemasaran Potensial, Humaniora Utama** Press Bandung, Desember 1992, hal 15.

untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa seseorang atau sekelompok penjual serta membedakannya dari pesaing-pesaingnya.²⁴

Dari uraian diatas tersebut berarti adanya suatu nama merek, yang dimaksud nama merek adalah bagian dari suatu merek yang dapat diucapkan atau dilafalkan. Sedangkan yang dimaksud nama dalam merek ini adalah suatu hal sederhana yaitu suatu etiket yang terdapat unsur misteri dan daya tarik.²⁵

1. Pengertian Merek

Pada ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan Inggris Indonesia arti merek adalah tanda yang dibuat diatas barang-barang oleh seseorang pemberian atau distributor untuk penjual asalnya atau sumbernya.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 ayat 1 merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari

²⁴ ibid hal. 16.

²⁵ ibid hal. 19.

²⁶ Eko A.Abdurrahman, **Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Inggris-Indonesia**, Pradya Paramita, Jakarta, 1980, hal 655.

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁷

Branding merek adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang-barang dan jasa-jasa seseorang atau kelompok penjual serta membedakan karya dari pesaing-pesaingnya.²⁸

Seminar Hukum Merek bahwa merek merupakan suatu tanda untuk membedakan barang produksi yang diperdagangkan dan barang-barang seperti itu dari perusahaan yang lainnya dalam lalu lintas perdagangan.²⁹

Menurut Insan Budi Maulana merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.³⁰

²⁷ **Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek**, disusun oleh Direktorat Jenderal HKI. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

²⁸ Dick Syamsurizal, **Branding De Firnatif Alat Pemasaraan Potensial**, Humamiora Utama Press, Bandung, 1992, hal. 15

²⁹ **Seminar Hukum Merek oleh BPHN dan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan RI**, Jakarta 1976.

³⁰ Insan Budi Maulana, **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Warna-Warna**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 101.

Pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia Merek adalah pengaruh, ciri, bukti atau lambang.³¹

Oleh Henry Campbell Black merek adalah meliputi perkataan, nama, simbol, atau perlengkapan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.³²

Merek adalah tanda yang gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan dan jasa.³³

2. Unsur-Unsur Merek

Untuk dikatakan sebagai merek terdiri dari unsur-unsur tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa unsur-unsur merek adalah berupa gambar, nama, kata-kata, angka-angka, susunan warna, dan kombinasi unsur-unsur.³⁴

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, **Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Dep. P dan K**, PT Balai Pustaka, Jakarta 1976, hal. 108.

³² Henry Campbell Black, **Blacks Law Dictionary, Frase Edition**, ST. Paul Minor, West Publishing CO, 1979.

³³ Lihat Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

³⁴ Lihat Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Menurut para ahli unsur-unsur merek adalah merek lukisan (*build-merek*), merek kata (*word-merek*), merek bentuk (*vorm-merek*), merek bunyi-bunyian (*klasik-merek*), merek sjudul (*titel-merek*).³⁵

Pada Model Law unsur-unsur merek adalah setiap tanda yang dapat dilihat tertera pada suatu barang atau jasa diartikan sebagai merek.³⁶ Penjabaran dari unsur-unsur merek adalah :

- a. Gambar
- b. Nama
- c. Kata
- d. Angka-angka
- e. Susunan Warna
- f. Atau kombinasi dari unsur-unsur³⁷

ad. a. Unsur Gambar pada Merek

Adalah semua obyek yang dapat dilukis/digambar, hasil karya berupa lukisan, gambar tehnik baik dihasilkan dengan

³⁵ R Soerjatin, **Hukum Dagang I dan II**, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. keenam, hal. 150.

³⁶ Ibid hal. 100.

³⁷ M. Yahya Harahap , **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992**, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 1996, hal. 182.

tangan atau elektronik. Dengan azas tidak terlalu rumit dan sederhana pada gambar dari jenis diagram, diagonal, diameter, dial dan sirkel.

ad. b. Unsur Nama pada Merek

Adalah meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati, meliputi juga nama perorangan, keluarga dan badan hukum termasuk diambil dari geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai atau nama tempat.

Dari uraian diatas menunjukkan banyaknya macam nama seperti :

- Nama keluarga (family nama) ;

Sering dipergunakan sebagai unsur merek, merupakan hak yang melekat secara alami yang pada tahap orang. Suatu nama juga ada mengandung berbagai ragam pengertian sesuai azas yang pertama nama yang tidak banyak mengandung pengertian.

Macam nama berikutnya nama yang sangat umum dipakai masyarakat, nama dimaksud tidak boleh dijadikan merek, karena potensial dapat mengaburkan

identitas khusus seseorang sebab banyak nama yang sama.

Nama orang terkenal bersifat relatif untuk memakai sebagai nama merek harus ada persetujuan tertulis terhadap yang mempunyai nama. Nama jenis (*generic name*) adalah mengandung kata-kata, tulisan maupun gambar yang dijadikan merek dengan jenis barang atau jasa).

Dalam tata hukum Common Law nama perusahaan adalah nama yang menyangkut perusahaan sebagai suatu identitas, antara lain :

- Nama dagang (*trade name*) identifikasi dari Corporate Name
- Nama bisnis (*Business Name*) ;
- Nama badan hukum terdaftar (*Registered Company Names*) yang disingkat *Company Names*.

ad. c. Unsur Kata pada Merek

Yang dimaksud kata adalah pengertian perkataan baik asing, nasional, maupun daerah, bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda, diambil dalam bidang tertentu.

Yang mempunyai patokan harus memiliki daya pembeda, cukup sederhana, susunan huruf dianggap perkataan, kata-kata keterangan barang atau jasa, perkataan sugestif dan perkataan yang mengandung fantasi.

ad. d. Unsur Angka-angka pada Merek

Angka-angka yang dimaksud adalah angka-angka bersifat majemuk tidak boleh terdiri dari satu angka saja, harus lebih dari dua angka memerlukan kombinasi dengan unsur lain.

Pada prinsipnya merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak dapat dijadikan merek.³⁸

Merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak jelas akan daya pembedanya, tidak mampu untuk berdiri sendiri sebagai identitas mandiri yang terlalu umum.

Merek yang hanya terdiri dari titik-titik, garis, angka-angka, huruf-huruf, lingkaran, segi tiga dianggap tidak mempunyai daya pembeda karena terlampau sederhana bentuknya.³⁹

³⁸ Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1977, hal. 32

³⁹ Dioko Prakoso . **Hukum Merek dan Paten Sederhana Indonesia**. Dhara Prize. Tahun 1991, hal. 51

Dari uraian diatas merek yang berupa angka saja merupakan salah satu unsur merek yang tidak memerlukan kombinasi dengan unsur tanda yang lain.

ad. e. Unsur Susunan Warna pada Merek

Susunan Warna adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris, sirkel, diagonal yang melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku atau bundaran.

Dari uraian diatas unsur warna lebih mempunyai karakter identitas yang lebih potensial memiliki daya pembeda.

ad. f. Kombinasi dari Unsur-Unsur Merek

Kombinasi unsur-unsur adalah suatu unsur yang dapat dipakai sebagai tanda untuk mencipta suatu merek barang dan atau jasa. Unsur-unsur yang dimaksud diatas adalah gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka dan susunan warna yang masing-masing unsur dapat berdiri sendiri tanpa kombinasi antara satu dengan lainnya atau seluruh unsur dapat dikombinasikan begitu salah satu unsur dapat dikombinasikan.

3. Ruang Lingkup Merek

Menurut ketentuan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ruang lingkup merek masuk dalam pasal 1 ayat 2,3,4 yaitu :

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis lainnya.⁴⁰

Merek kolektif sebenarnya bukan merupakan jenis merek tersendiri pada merek dagang dan merek jasa, hanya sifat penggunaannya yang sejak awal terikat pada peraturan yang dibuat untuk itu menjadikan sebagai merek kolektif.

⁴⁰ Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Menurut Dick Syamsurizal, merek pada umumnya juga dikategorikan sebagai berikut :

1. Merek Bebas

Merek bebas adalah merek yang diciptakan secara bebas dan merupakan jenis merek yang paling kuat, merupakan suatu kata yang belum pernah ada sebelumnya.

Contoh : BIC untuk pulpen dan ballpoint,

NIKE untuk sepatu .

2. Merek Sugestif

Merek Sugestif adalah merek yang dianggap baik, karena mampu memberikan kesan khusus dan biasanya berasal atau diberikan oleh penasehat merek dagang yang sering menarik para manager produk, disamping juga memperoleh perlindungan hukum yang luas, diperlihatkan pada kesan arti merek itu sendiri.

Contoh : IVORY yang mengesankan kebersihan.

LUX untuk sabun mandi.

FANTA untuk minuman ringan.

3. Merek Diskriptif

Merek Diskriptif adalah merek yang sepenuhnya menggambarkan karakteristik dari produk, dianggap dapat memudahkan, tidak harus bekerja keras dalam menggambarkan atau menjelaskan sifat manfaat produk.

Contoh : Hi-Protein untuk makanan.

4. Merek Umum / Generis

Merek Umum / Generis adalah merek yang merupakan jenjang terakhir dalam kekuatan merek dagang yang dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari.⁴¹

Jenis merek generis antara lain :

- a). Merek generis yang generis sejak awalnya ;
- b) Merek generis yang disebabkan oleh salah penggunaan.

ad.a). Merek generis yang generis sejak awalnya

Contoh : - Merek sabun untuk produk pencuci, secara umum sabun akan menunjukkan sebagai pelengkap mandi atau mencuci.

⁴¹ Dick Svamsurizal. **Branding Alternatif Alat Pemasaran Potensial**. Humaniora Utama Press, Bandung, cet.I, tahun 1992. hal. 29

- Merek AQUA untuk sejenis minuman air mineral akan menunjukkan sebagai minuman air putih.

ad.b) Merek yang generis karena salah penggunaan yang timbul apabila masyarakat menggunakan nama merek suatu produk sebagai nama dari produk itu sendiri.

Contoh :- ASPIRIN salah satu merek dagang untuk jenis obat penawar rasa sakit yang sudah digunakan oleh masyarakat sehingga telah menjadi nama untuk produk yang bersangkutan.

4. Pengaturan Hak Atas Merek

Merek merupakan hak kebendaan yang dikelompokkan dalam Hak Kekayaan Intelektual, hak tersebut dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk dipertahankan kepada siapapun dan hak tersebut merupakan hak mutlak yang berarti

absolut, yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan relatif yang hanya dapat dipertahankan kepada orang tertentu saja.⁴²

Hak Kekayaan Intelektual juga dikenal sebagai *intangible property* dimana kepemilikannya bukan pada barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, yaitu sumber daya manusia dapat memperlihatkan akan tinggi rendahnya kemampuan dan kreatifitas suatu bangsa.⁴³ Hak Kekayaan Intelektual juga dikenal sebagai *intangible property* dimana kepemilikannya bukan pada barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu berupa ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.⁴⁴

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) mencakup atas :

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa Aspek Hak Kekayaan Intelektual sangat luas, pada dasarnya cakupan Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas :

⁴² Sri Soedewi Maschom Sofyan, **Hukum Perdata Hukum Benda**, Liberty, Yogyakarta, 1981. hal. 24.

⁴³ Rocky Soetady manaf, Key Note Adderest disampaikan pada Acara Simposium Nasional HKI Tahun 2000, **Pemberdayaan HKI di lingkungan Pendidikan Menengah dan Kejuruan**, diselenggarakan oleh Kantor Menristek bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta 22 Nopember 2000.

⁴⁴ W.R Cornish, **Intellectual Property**, Switt and Maxwell, London, edisi ke dua 1989, hal. 5.

1. Hak Milik Industrial yang terdiri atas :

- Paten (*patent*) ;
- Merek (*trade mark*) ;
- Rancangan Produk Industri (*industrial design*) ;
- Informasi Rahasia Dagang (*trade secret*) ;
- Indikasi Geografis (*Geographicaal Indication*) ;
- Denah Rangkaian Sirkuit (*Circuit lay out*) ;
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).⁴⁵

2. Hak Cipta yang melindungi karya-karya dibidang seni dan sastra termasuk pula program komputer.⁴⁶

Pasal 2 (viii) Konvensi WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yakni suatu Badan Dunia di bawah PBB yang menangani bidang Hak Kekayaan Intelektual mengelompokkan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam bidang :

1. Karya sastra, seni dan ilmu pengetahuan ;
2. Pertunjukan dari artis, phonogram dan penyiaran ;

⁴⁵ Candra Manan Mangan, Retno Sumekar, Setyawati, Dody S Budiwashito, RudyanaSugandi Ismet Yusputra, **Pemberdayaan HKI Dalam Lingkungan Menengah dan Kejuruan, Program Kantor Menteri Negara**, 2001 hal. 10

⁴⁶ Insan Budi Maulana, **Perlindungan HKI di Indonesia**, Penerbit Yayasan Klinik HKI (IP CLINIC) atas Dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA), jakarta Pusat, tanpa Tahun, hal. 3.

3. Penemuan-penemuan di segala bidang usaha manusia ;
4. Penemuan-penemuan ilmiah ;
5. Desain Industri ;
6. Merek dagang, merek jasa dan nama-nama perdagangan ;
7. Perlindungan persaingan curang.

Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian TRIPs dan meratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994, cakupan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan perjanjian antara lain :

1. Hak Cipta dan hak yang berkaitan (*Copyrights and Neighbouring Rights*) ;
2. Paten (*Patents*) ;
3. Merek (*trademarks*) ;
4. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) ;
5. Desain Industri (*Designs*) ;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuits*) ;
7. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*) ;
8. Varietas Tanaman (*Plant Varieties*) ;
9. Perlindungan persaingan curang (*Protection of Unfair Competition*).

Untuk mengetahui gambaran secara umum dari masing-masing bidang dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

ad.1. Hak Cipta dan hak yang terkait (*Copyrights and Neighbouring Rights*)

Hak cipta merupakan hasil karya kreatifitas manusia dalam lapangan seni, sastra dan ilmu pengetahuan seperti buku, program komputer, seni batik, musik dan lain-lain. Sedangkan hak yang berkaitan adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang meliputi *performers* (pelaku), produser rekaman dan lembaga penyiaran.

ad.2. Paten (*Patents*)

Adalah setiap invensi yang baru pada bidang teknologi mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri baik berupa produk seperti alat, mesin, formula dan lain-lain maupun berupa proses yang mencakup proses, metode atau penggunaan.

ad.3. Merek (*trademarks*)

Merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur

tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

ad.4. Indikasi Geografis (*Geographicaal Indication*)

Merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

ad.5. Desain Industri (*Industrial Design*)

Merupakan kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas atau kerajinan tangan.

ad.6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*)

Berupa rancangan tiga dimensi dari berbagai elemen yang sebagian merupakan elemen aktif yang merupakan interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdiri dari beberapa elemen aktif yang sebagian atau

seluruhnya saling berkaitan dan dibentuk secara terpadu dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

ad.7. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*)

Merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya.

ad.8. Varietas Tanaman (*Plant Varieties*)

Merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat dan jika diperbanyak tidak mengalami perubahan.

ad.9. Perlindungan persaingan curang (*Protection of Unfair Competition*)

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pengaturan hukum merek secara umum dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Merek dan peraturan pelaksanaannya

sebagai peraturan khusus di luar hukum perdata. Oleh karena itu hukum merek merupakan *lex specialis* dari hukum perdata sehingga sesuai dengan adigium *lex specialis derogat lex generalis*, hukum merek dapat memberikan pengaturan tersendiri di luar ketentuan hukum perdata. Sepanjang hukum merek belum mengatur suatu ketentuan maka bisa menggunakan hukum perdata sebagai alternatif penyelesaian masalah. Sumber hukum merek yaitu :

1. Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) termasuk biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ;

8. Keputusan Menteri Kehakiman RI NO. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain ;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima Permohonan HKI ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No.H.08.PR.07.10-Tahun 2000 tentang Penunjukan Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran HKI melalui Kantor Wilayah.

5. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia

Secara historis perjalanan perkembangan merek di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan melalui beberapa periode yaitu:

a. Periode Pertama Pengaturan Merek Sebelum Indonesia Merdeka

Pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah ada pengaturan merek yaitu pada tahun 1912 mengundang Reglement Industriële Eigendom (Reglement Milik Perindustrian) dengan stanblad 1912 No. 545 yang pada prinsipnya sama dengan pengertian Industrial Property yang diterjemahkan dengan Hak Milik Perindustrian, yang menganut sistem deklaratif yaitu yang mendapat perlindungan utama ialah pemakai merek pertama. Asas ini berlaku untuk semua merek , tidak ada perbedaan antara merek biasa (*normal mark*), merek terkenal (*well known mark*) dan merek termashur (*famous mark*). Undang-Undang merek ini belum mengatur mengenai merek jasa, hak prioritas (*priority right*), lisensi merek (*licencing mark*).

Tidak menjelaskan masalah pemalsuan merek dan belum mengatur ganti rugi maupun pembedanaannya.

b. Periode kedua pengaturan merek setelah Indonesia merdeka.

Diawali dengan Indonesia menetapkan Konvensi Paris versi London Act 1934 atau lazim disebut Uni Paris versi London pada

UPT-PUSTAK-UNDIP

yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai arti sejarah perkembangan merek di Indonesia dalam rangka pembaharuan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, oleh para ahli hukum dan pejabat yang memiliki kapasitas dibidang merek akhirnya mewujudkan beberapa pokok kesimpulan pembaharuan yaitu :

1. Meninjau keseluruhan permasalahan yang menyangkut Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 diantaranya :
 - a. Nama Undang-Undang Merek diubah menjadi Merek Dagang ;
 - b. Definisi Merek, merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang produksi yang diperdagangkan dan barang-barang seperti itu dari perusahaan yang lainnya dalam lalu lintas perdagangan ;
 - c. Stelsel pendaftaran deklaratif ;
 - d. Pendaftaran merek 10 tahun ;
 - e. Lisensi disetujui ;
 - f. Pemindahan merek tanpa seluruh atau sebagian perusahaan cukup good willnya saja ;

- g. Istilah permohonan dalam hukum acara diganti dengan gugatan ;
 - h. Penghapusan hak milik ;
 - i. Undang-Undang Merek tidak perlu dimodifikasikan dalam KUHD ;
 - j. Merek jasa diatur dalam Undang-Undang tersendiri ;
2. Meninjau untung rugi menjadi anggota Uni Paris
- a. Indonesia tetap menjadi anggota atas dasar pemikiran peran dalam perkembangan isi konvensi untuk kepentingan Nasional dan negara berkembang dan memperlancar alih teknologi ;
 - b. Melindungi kepentingan rakyat dari persaingan curang ;
 - c. Tidak terasing akan pergaulan bangsa-bangsa dalam permasalahan Hak Milik Perindustrian ;
 - d. Memberi kepastian hukum kepada peranan modal asing;
 - e. Pilihan antara Konvensi Paris, Revisi London, Revisi Lisabon 1967, dianggap lebih menguntungkan Revisi Stockholm 1967.

3. Tinjauan dalam Konvensi Paris mengenai National Treatment bersikap waspada karena dalam asas ini sering mengandung perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang tidak sederajat, sedangkan dalam The Right of Priority dalam pembaharuan merek harus diperhatikan kepentingan Nasional, tentang well known marks supaya diatur pembatasan yang tegas agar tidak timbul penafsiran yang berbeda.

Sedangkan *Runedies, Right to Sell* dalam *Unfair Competition* harus diperhatikan prinsip yang telah dianut Mahkamah Agung tentang "Goodfaith" atau "Honest Trade Practice" artinya pihak yang beritikad baik harus dilindungi, dari hasil tersebut Pemerintah berkeinginan menjadi anggota Konvensi Paris Revisi Stockholm 1967 dan WIPO untuk meratifikasi dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1979.

Sebelum keluar Keppres sudah terlebih dahulu lahir Instruksi Menteri Kehakiman Nomor 1/1/9 tanggal 20 Mei 1978 tentang *Merek Kombinasi* yang dimaksudkan adalah :

- a. Merek kombinasi yang terdiri dari gabungan lukisan-lukisan dan atau perkataan-perkataan ;

- b. Tidak merupakan suatu kesatuan pengertian tersendiri ;
- c. Salah satu atau lebih lukisan atau perkataan yang digabung sama atau mempunyai persamaan dengan lukisan atau perkataan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Dari unsur-unsur diatas terpenuhi, terhadap merek kombinasi dilarang untuk didaftarkan, kalau didaftarkan maka Direktorat Paten dan Hak Cipta harus menolak permohonannya.

Pada tahun 1987 keluar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-HC.01 Tahun 1987 tanggal 15 Juni 1987 tentang peniruan merek terkenal adalah penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain. lain dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari persyaratan merek terkenal yang dipalsu oleh pelaku yang tidak jujur.

Pada tahun 1992 dengan pembaharuan hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dengan desain yang berbeda yaitu memiliki sistem konstitutif artinya merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar. Pembaharuan dalam merek ini antara lain :

- a. Lingkup pengaturan diperluas artinya merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 mencakup merek dagang dan merek jasa, disamping itu disinggung juga pengertian merek kolektif.
- b. Perubahan sistem dari deklaratif ke konstitutif artinya bahwa sistem deklaratif perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum, juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Sedangkan sistem konstitutif artinya adalah perlindungan hukum bagi mereka yang pertama mendaftarkan mereknya.
- c. Permintaan pendaftaran dan pemeriksaan substantif artinya bahwa pemeriksaan tidak semata-mata berdasarkan pemeriksaan substantif tetapi juga adanya sistem pengumuman permintaan pendaftaran. Suatu merek, dengan tujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan.

4. Hak prioritas artinya dalam Undang-Undang ini juga mengatur hak prioritas yaitu hak oleh pemohon permintaan pendaftaran merek yang sebelumnya juga sudah didaftarkan di negara asalnya.
5. Pengalihan hak dengan lisensi artinya lisensi dapat diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada penerima dan penerima dapat pula memberikan lisensi lanjutan.
6. Adanya pengaturan sanksi pidana dan denda artinya Undang-Undang baru mengatur sanksi pidana baik tindak pidana yang diklarifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran disamping denda.

Pengaturan merek di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, penambahan dan penyempurnaan sebagai konsekuensi peserta penandatanganan persetujuan putaran Uruguay, demikian juga TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dalam Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1997 pada tata cara pendaftaran merek :

- a. Pendaftaran dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa sebagai penyederhanakan administrasi merek permintaan pendaftaran merek artinya tidak perlu diajukan secara menyeluruh atau masing-masing dalam permintaan pendaftaran merek lebih dari satu.
- b. Kewajiban terjemahan bahasa Indonesia bagi permintaan yang memakai bahasa asing atau huruf latin atau angka serta cara pengucapan dalam ejaan latin.
- c. Penghapusan merek terdaftar tiga tahun berturut-turut tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.
- d. Perlindungan merek terkenal.
- e. Dalam sanksi pidana pada rumusan ketentuan pidana yang semula tertulis setiap orang dirubah menjadi barang siapa.

Adanya suatu penambahan yang tidak dihapus atau diatur sebelumnya adalah : penambahan dalam lingkup pengaturan perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal.

Penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan Undang-Undang baru pengganti Undang-Undang Merek terdahulu dan Undang-Undang tentang Merek

sebelumnya disebut sebagai Undang-Undang lama, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian permohonan seluruh syarat secara administrasi terpenuhi dilakukan pemeriksaan substantif yang sebelumnya menunggu selesai pengumuman.
2. Jangka waktu lebih pendek dalam pengumuman dilaksanakan 3 (tiga) bulan.
3. Dalam sengketa memakai badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga untuk penyelesaian sengketa merek lebih cepat.

c. Periode Ketiga Pengaturan Merek dengan pengaturan Internasional

- 1). TRIPs Agreement merupakan bagian dari perjanjian multilateral World Trade Organization (WTO) yang mengatur aspek-aspek perdagangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya perdagangan barang-barang tiruan.

Perjanjian TRIPs ini mensyaratkan anggotanya untuk menggunakan prinsip kesesuaian pemohon (*full*

compliance) sebagai syarat minimal dan lebih menekankan pada norma dan standar dari perdagangan serta memiliki ketentuan penegakkan hukum yang ketat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diikuti dengan mengambil tindakan dibidang perdagangan secara silang oleh negara yang dirugikan. Perjanjian ini diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

- 2). Paris Convention, Perjanjian Multilateral yang mengatur mengenai standar perlindungan dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi Paten, Paten Sederhana, Merek Dagang dan Jasa, Nama Dagang, Indikasi Asal, Desain Industri dan Penegakan Persaingan Curang, Konvensi ini diratifikasi dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 24 Tahun 1979.
- 3). Trademark Law Treaty merupakan treaty yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan prosedur sistem permohonan pendaftaran merek dimasing-masing negara. Selain itu juga berguna dalam mengadaptasi sistem aplikasi multikelas dan satu permohonan untuk multi negara, adanya larangan

pemeriksaan substantif pada penggunaan merek terdaftar dalam prosedur perpanjangan merek, treaty ini diratifikasi dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997.

- 4). Nice Agreement merupakan perjanjian multilateral mengenai klasifikasi barang dan jasa secara Internasional untuk permohonan pendaftaran merek terdapat 34 kelas barang dan 8 kelas jasa. Perubahan ini dimulai sejak Januari 2002 dan Indonesia belum meratifikasi ulang tetapi telah menggunakannya dalam menentukan kelas barang dan jasa pada setiap permohonan merek.

6. Diskripsi Identik dan Kemiripan

Diskripsi adalah penjabaran yang lebih luas dari suatu doktrin persamaan merek, untuk mengantisipasi pelaku curang dan itikad buruk dalam dunia bisnis muncul doktrin yang lebih luas dan fleksibel yaitu diskripsi identik atau kemiripan sangat dekat atau sangat mirip.⁴⁸

⁴⁸ M. Yahya Harahap, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia** berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, P1, Citra Aditva Bakti, Bandung 1996, hal. 296

Makna luas dari diskripsi ini mengambil atau meniru merek orang lain yang sudah terdaftar yaitu :

- a. Sangat identik atau hampir identik diskripsinya dengan merek orang lain ;
- b. Mempunyai kemiripan yang sangat dekat dengan merek orang lain yang sudah terdaftar dianggap merupakan tindakan pengacauan dan penyesatan serta persaingan curang.

Didalam hukum merek Singapura patokan tentang doktrin ini mempergunakan istilah hukum (legal term).

Oleh Goh Tainwah dalam bukunya *The Trade Mark Law, The Law and Rules of Trade Mark* menyebutkan :

Identical With / discription of goods that is identical with atau nearly resemblis a trade work belonging to a different propriseton adalah untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek yang dimiliki seseorang dengan orang lain, apabila dua merek yang dimiliki oleh orang yang berbeda terdapat unsur identik atau sangat mirip diantara kedua merek dianggap mengandung persamaan.⁴⁹

⁴⁹ Goh Tainwah, *The Trade Mark Law, The Law and Rules of Trade Mark*, M. Yahya Harahap. SH. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia* berdasarkan UU No, 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal.200.

Identik atau kemiripan yang diatur dalam Hukum Singapura hampir sama dengan apa yang diatur di Chili, bahwa apabila dengan sengaja untuk memakai merek yang identik atau mirip dengan merek orang lain sudah terdaftar dalam kelas yang sama.

Menurut Feng Zonggi terjadinya titik identik atau kemiripan antara satu merek dengan merek orang lain antara lain :

- a. Mempergunakan "kata" atau "karakter" yang sama atau mirip;
- b. Mempergunakan "bentuk" atau "perlengkapan" yang sama atau mirip ;
- c. Berukuran dengan "barang yang sama" atau "barang yang hampir sama" maupun yang hampir sama dengan "desain" atau "dekorasi" barang.
- d. Potensial menimbulkan "penyesatan yang besar" kepada masyarakat.

Di Korea Selatan masalah penggunaan merek yang mengandung persamaan dianggap sebagai tindakan "persaingan curang" apabila dipenuhi persyaratan :

- Merek yang dipakai merek orang lain yang bersifat merek terkenal dan masyhur.

- Pemakaian merek tersebut menimbulkan kebingungan dan penyesatan.

Persamaan pada merek menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tidak menganut doktrin persamaan dalam arti sempit, tidak menganut persamaan total, tetapi pada satu segi dipertahankan doktrin persamaan keseluruhan, namun pada segi lain mengikuti doktrin persamaan berdasar "identik" atau persamaan dalam arti "sangat mirip".

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 yang dimaksud dengan "Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah adanya kesan yang sama antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan".

Cakupan wawasan hampir mendekati doktrin identik atau persamaan yang mengandung kemiripan namun makna identik atau kemiripan lebih dititik beratkan pada faktor logo atau lambang merek dari segi lahir dan formal yakni :

- Kesan yang sama mengenai bentuk ;
- Cara penempatan ;
- Kombinasi antara unsur-unsur.

Semestinya sudah selayaknya menampung pengertian persamaan merek dari pendekatan yang mendalam dan lebih jauh dari apa yang sudah ada hanya menekankan segi lahir logo atau lambang merek, semestinya menampung :

- Persamaan semua hal ;
- Persamaan konotasi ;
- Persamaan asosiasi ;
- Persamaan konotasi negatif ;
- Memiliki berbagai hubungan cara, kondisi dan aktivitas pemasaran yang disebut "*sufficiently related*", "*closely related*" yang dapat menimbulkan akibat "*likelihood confusion*" atau "*actual confusion*" dan penyesatan.⁵⁰

⁵⁰ M. Yahya Harahap. SH. **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia** berdasarkan Undang-Undang No, 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal. 308.

B. EKSISTENSI KEMASAN MEREK PADA HAK ATAS MEREK

1. Pengertian Kemasan

Kemasan adalah hasil pekerjaan mengemas barang dagangan, membungkus-bungkus supaya rapi dengan memasukkan kedalam tempatnya.⁵¹

Menurut Karel Sarfory menyatakan bahwa pembungkusan merupakan sejenis kartu nama yang disebarluaskan beribu-ribu kali.⁵²

Pembungkus atau kemasan adalah sebagai daya tarik penjualan barang.⁵³ Oleh *Charles A. Brislin* petugas dari *Modern Packaging Magazine Bureau* mengatakan bahwa pembungkus suatu produksi merupakan penglihatan akhir dari konsumen yang dapat dipercaya.⁵⁴

Kemasan merek adalah suatu pembungkus dengan tanda atau ciri-ciri untuk mengenali suatu barang lengkap dengan etiket merek yang telah didaftarkan.

⁵¹ Yus Badudu, Sutan Muhammad Zein, *opcit*, hal. 225.

⁵² Karel Sarfory, *Strategis der Reclame*, Baru 1947. hal. 181.

⁵³ Buchari Dema, *Manajemen Pemasaran dan Pemodalan Jasa*, Penerbit Alfabeta, Bandung. cet. 4 tahun 2002. hal. 115

⁵⁴ *ibid*, hal. 125.

2. Batasan Merek pada Barang atau Produk

a. Merek pada Barang atau Produk

Pengertian produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud termasuk didalamnya masalah warna, hanya nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer) dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya.⁵⁵ Membeli produk tidak sekedar memuaskan kebutuhan, akan tetapi juga bertujuan memuaskan keinginan, seperti pembelian suatu produk tidak hanya bentuknya tetapi pemilihan sampai dengan warna, harga dan merek.

Produk adalah sebagai atribut fisik, jasa dan simbolis yang memberi manfaat atau kegunaan kepada pemakai atau pembeli.⁵⁶

Merek pada produk sebagai ciri atau tanda selain yang tertera pada pembungkus atau kemasan merek tertera pada produk, sebagai cara untuk menghadapi munculnya pesaing yang relatif dan merupakan proses pengembangan produk.

⁵⁵ ibid hal. 98.

⁵⁶ Faisal AFIFF, SPEC. LIC, **Menuju Pemasaran Global**, Penerbit Eresco, Bandung, 1994, hal. 96.

Perubahan selera konsumen yang selalu menuntut tampilan menarik, memunculkan teknologi baru dalam proses produksi. Ada beberapa kelompok yang dapat dipilih oleh suatu perusahaan yaitu :

1. Produk lokal yaitu produk yang hanya memiliki potensi pasar tunggal Nasional ;
2. Produk Internasional yaitu produk yang memiliki potensi untuk perluasan ke sejumlah pasar Nasional ;
3. Produk Multinasional yaitu produk yang disesuaikan dengan karakteristik pasar Nasional ;
4. Produk Global yaitu produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar global.⁵⁷

Menurut *Philip Katler* ada 8 (delapan) tahap proses pengembangan produk yaitu :

1. Penciptaan ide yaitu pengembangan melalui ide dengan menciptakan model baru, desain baru ;

⁵⁷ ibid hal. 37.

2. Penyaringan ide yaitu ide yang sudah terkumpul biasanya belum matang dan perlu disaring mana yang perlu dikembangkan dan yang tidak perlu dikembangkan ;
3. Pengembangan dan pengujian konsep yaitu memperlihatkan produk baru kepada konsumen setelah diadakan pengujian ;
4. Pengembangan strategi pemasaran, perencanaan strategi pemasaran produk baru dengan memilih segmentasi pasar tertentu beserta tehnik promosi yang digunakan ;
5. Analisa usaha dilakukan dengan memperkirakan jumlah penjualan harga penjualan dibandingkan dengan biaya pembelian bahan baku, biaya produksi dan perkiraan laba ;
6. Pengembangan produk yaitu merupakan gagasan produk untuk diberi merek dan diberi kemasan ;
7. Market testing, produk baru dipasarkan ke daerah segmen yang telah direncanakan ;
8. Komersialisasi setelah perencanaan matang, dilaksanakan, diuji maka dibuat produksi besar-besaran.⁵⁸

⁵⁸ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, 1991, hal. 99.

Suatu produk yang belum bermerek dipesan oleh produsen sebagai retailer, kemudian diberi merek sendiri untuk membedakan merek dari pedagang lain. Merek yang dipasang retailer disebut *private brand* atau *house brand* dengan tujuan sebagai berikut :

1. Orang-orang mengenal tokonya daripada pabrik yang mengeluarkan barang itu ;
2. Barang yang tidak bermerek dibeli sangat murah oleh retailer, kemudian dipasang mereknya sendiri. Dengan demikian mendapat keuntungan yang lebih besar ;
3. *Resale price maintenance* (pengawasan harga eceran oleh produsen terhadap retailer) dari perbaikan sangat mendorong pemakaian private brands oleh para retailer.⁵⁹

Sebagai retailer menggunakan merek pada produk, dari perusahaan untuk :

1. Mencari keuntungan lebih besar ;
2. Lebih mengenal usahanya atau tokonya ;

⁵⁹ Buchari Dema, **Manajemen Pemasaran dan Pemodalan Jasa**, Penerbit Alfabeta, Bandung, cet. 4 tahun 2002, hal. 113.

3. Untuk membedakan antara produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain karena sifat fisik barang yang sukar dibedakan ;
4. Menjaga persaingan dari merek produk sendiri.

Tujuan pemberian merek pada produk oleh pengusaha adalah :

1. Untuk menjamin konsumen bahwa barang yang dibeli berasal dari perusahaannya, adalah untuk meyakinkan bahwa barang yang dibeli soal merek dari perusahaan yang dikehendaki yang cocok dengan selera, keinginannya juga kemampuannya.
2. Untuk menjamin mutu barang dengan adanya merek, perusahaan menjamin bahwa barang yang dikeluarkan berkualitas baik.
3. Pemberian merek supaya mudah diingat dan disebut oleh konsumen dalam penyebutan mereknya misalnya : sabun Lux, Bellini, dsb.

Tujuan dalam pembuatan merek pada produk, bagaimanapun kecilnya merek yang dipilih mempunyai pengaruh pada produk bermerek, sehingga mudah diingat baik

kata-katanya, gambarnya serta kombinasinya, merek produk juga dapat menimbulkan kesan positif terhadap barang dan atau jasa yang dihasilkan dan tempat untuk promosi.

Merek tidak bisa diabaikan sebagai aspek dari strategi produk, merek yang baik akan memberi nilai tambah bagi produk seperti penerbangan **GARUDA** mengesankan mengganti logo serta nama yang memberi citra modern dan progresif.

Merek dan produk juga mencerminkan suatu produk atau perusahaan⁶⁰ walaupun produk memiliki kesamaan fungsi yang dihasilkan oleh produsen yang berlainan seperti **COCA COLA** dan **PEPSI COLA** tidak berbeda banyak, keduanya dibedakan konsumen karena memiliki merek dan citra yang lain.

Disamping akan adanya paritas produk yaitu pengakuan adanya perbedaan karakteristik produk dengan lainnya, pemikiran ini tersirat dalam perumusan bahwa merek diciptakan untuk mengidentifikasi barang-barang dan atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakan merek dari merek produk pesaing. Bahkan

⁶⁰ Ronald Nangoi, **Menentukan Strategi Pemasaran dalam Menghadapi Persaingan**, Rajawali Press, Jakarta 1996, hal. 54.

sebagai pembeli lebih didasarkan atas pilihan merek (*brand choice*) daripada produk (*product choice*) terutama dalam pertumbuhan dan tahap kematangan, tidak jarang seorang konsumen lebih mengenal merek daripada produk seperti **COROLLA** daripada sedan **TOYOTA**, sabun **LUX** daripada sabun hanya sebagai pelengkap mandi. Jadi merek dalam produk merupakan ciri untuk membedakan barang atau produk lain selain sebagai antisipasi persaingan, pemberian merek pada produk dilakukan dengan memakai karakter konsumen serta akan memuaskan konsumen, karena produk dengan merek yang sejiwa dengan karakteristiknya akan dirasakan akan menaikkan martabat atau harga dirinya seperti merek **MARLBORO** mencerminkan kejantanan dan keberanian yang dapat dirasakan identik dengan diri konsumen bila mengkonsumsi rokok tersebut.

3. Merek pada Kemasan

Pembungkus biasa disebut dengan kemasan oleh produsen ataupun *middleman* membungkusnya dalam bungkus yang berisi produk tertentu dan merek yang ditaruh atau ditempelkan

pada pembungkusnya. Tujuan produsen pada produk yang dikemas atau dibungkus dengan merek adalah untuk:

- 1). Melindungi barang-barang yang dibungkusnya ;
- 2). Memudahkan pedagang-pedagang eceran untuk membagi-bagi atau memisahkan barang tersebut ;
- 3). Untuk mempertinggi nilai isinya dengan daya tarik yang ditimbulkan oleh kemasan atau pembungkus, sehingga menimbulkan ciri khas produk tersebut ;
- 4). Untuk identifikasi mudah dikenal karena adanya label atau merek yang tertera pada pembungkusnya ;
- 5). Pembungkus dapat digunakan sebagai alat komunikasi karena membawa berita atau catatan mengenai produk itu ;
- 6). Pembungkus semacam sales diam, seperti di supermarket, disini pembeli tidak dilayani oleh salesmen tetapi pembeli cukup mengetahui dan memilih barangnya sendiri dengan membaca label atau merek pada pembungkusnya.⁶¹

Kemasan merek pada produk bertujuan antara lain :

⁶¹ Buchari Dema, **Manajemen Pemasaran dan Pemodalan Jasa**, Penerbit Alfabeta, Bandung, cet. 4 tahun 2002, hal. 116.

- a. Barang-barang produk tetap bersih dan praktis untuk dibawa ke rumah, tahan lama dan mudah disimpan.
- b. Dengan pembungkus berarti timbangan didalamnya benar.
- c. Pembungkus menunjukkan kualitas barang oleh konsumen melalui label atau merek.
- d. Pembungkus sebagai informasi dari merek yang tertera oleh konsumen sambil berpikir untuk membelinya.
- e. Pembungkus dapat menimbulkan harga diri yang membawanya.

Batasan merek pada kemasan dan merek pada produk adalah :

- a. Merek pada kemasan atau pembungkus adalah menunjukkan bahwa hasil produk yang dikemas oleh perusahaan atau produsen, berikut dengan etiket atau nama merek yang dituangkan atau ditempelkan pada kemasan.

Contoh : - merek pada kemasan sabun LUX.

- b. Merek pada produk adalah merek yang menempel pada hasil produk dari perusahaan atau produsen yang mengeluarkan.

Contoh : - merek yang menempel pada produk sabun LUX ;
 - merek yang menempel pada produk ban GOODYEAR.

Bahwa merek pada produk dan merek pada kemasan ada kalanya sama, hanya yang membedakan merek yang menempel pada kemasan sudah disertai dekorasi atau komposisi warna untuk tujuan menarik konsumen.

4. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dan konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran juga merupakan kegiatan pemeriksaan dan pencatatan dalam bukum daftar berdasarkan permohonan pemilik atau pemegang hak

setelah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur Undang-Undang. Sebagai bukti pendaftaran diterbitkan suatu sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.

Pada pendaftaran merek terdapat 2 (dua) sistem yang dianut yaitu *sistem deklaratif* dan *sistem konstitutif*.

a. *Sistem Deklaratif*

Sistem ini menekankan bahwa hak atas suatu merek secara otomatis akan memberikan kepada pihak yang untuk pertama

kali menggunakan merek. Oleh karena itu kepada pihak yang dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama atas suatu merek maka akan mendapat perlindungan hukum. Dalam literatur asing sistem ini disebut sebagai *first to use principle*. Negara yang menganut sistem ini misalnya Amerika Serikat. Pemakai merek pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya melainkan sudah dipakai sebelum pihak lawan memakainya.⁶²

b. Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif adalah suatu sistem dimana hak atas merek diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya. Oleh karena itu hak atas merek timbul pada saat didaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai buktinya. dalam literatur asing sistem konstitutif dikatakan sebagai *first to file principle*. Banyak negara telah menganut sistem ini seperti misalnya Jepang, Thailand dan sebagainya termasuk Indonesia.

⁶² R. Soerjatin, **Hukum Dagang I dan II**, cetakan ketiga, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, hal. 96.

Bahwa sistem hak atas merek di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Hak atas merek menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menganut asas *first to use* atau sistem deklaratif diberikan kepada seseorang yang secara hukum dianggap sebagai pemakai pertama, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang orang lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia.

Namun demikian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sebenarnya sudah mengakomodasi ketentuan pendaftaran yaitu seseorang yang mendaftarkan merek untuk pertama kali dianggap sebagai pemakai pertama. Akan tetapi hal demikian bisa dibatalkan oleh orang lain yang memakai pertama kali atau suatu merek. Hal ini terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bahwa :

Hak khusus untuk memakai suatu merek dalam Undang-Undang ini didasarkan atas pemakaian pertama dari merek itu. Sebagai pemakai pertama dari suatu merek dianggap orang yang

mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya, kecuali jika dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama sesungguhnya dari merek itu .

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengandung konsepsi sistem dualisme⁶³, disatu sisi memakai doktrin “pendaftaran pertama” atau *first to file principle*. Siapa pendaftar pertama atas suatu merek dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dari pemilik merek orang lain. Namun disisi lain lebih mengunggulkan doktrin “pemakai pertama” atau *first to use principle*. Ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan terhadap siapa pemilik pertama sebenarnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesempatan ini dipergunakan oleh pihak yang beritikad buruk untuk melakukan pembajakan merek bahkan terhadap merek terkenal dengan jalan mendaftarkan merek sekaligus sebagai pemakai pertama atas merek tersebut di Indonesia. Akibat lebih lanjut adanya persaingan curang dalam perdagangan.

Sengketa merek pada periode *first to use principle* mengalami peningkatan terutama antara pemilik merek terkenal (asing) dengan

⁶³ M. Yahya Harahap, SH, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia** berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. Citra Aditva Bakti. Bandung 1996, hal. 336.

pengusaha lokal. Peningkatan sengketa merek ini disebabkan oleh karena :

1. Dengan terbukanya sistem ekonomi nasional maka pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal (asing) untuk digunakan dan didaftarkan lebih dahulu di Indonesia bagi kepentingan usahanya ;
2. Pemilik merek terkenal (asing) belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan mereknya di Indonesia karena tingkat perekonomian dan pertumbuhannya masih rendah pada saat itu dan inflasi cukup tinggi.⁶⁴

Mengingat adanya ketidakpastian hukum terhadap sistem deklaratif maka sejak tahun 1992 sistem tersebut diperbaharui menjadi sistem konstitutif dengan Undang-Undang Nomor 19 tentang Merek yang terdapat pada Penjelasan Umum huruf b bahwa Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang

⁶⁴ Insan Budi Maulana, **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 15.

menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunis usaha”.

Dari uraian di atas sistem konstitutif dapat menimbulkan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sebenarnya yaitu dengan melihat pemilik merek dalam Daftar Umum Merek atau siapa yang lebih dulu mendaftar dan memperoleh *filling date* (tanggal penerimaan pendaftaran). Disamping itu juga menimbulkan kepastian hukum pembuktian yaitu dengan sertifikat sebagai alat bukti yang otentik sehingga tidak menimbulkan pertentangan antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama dan oleh karenanya penyelesaian perkara mudah tercapai.

Berdasarkan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan kedua undang-undang merek sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 maka negara memberikan hak khusus kepada pemilik merek yang terdaftar, yaitu dalam Daftar Umum Merek, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa :

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum

Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001⁶⁵ secara tersirat disebutkan bahwa hak atas merek lahir sejak tanggal penerimaan permohonan (*filing date*) namun akan berlaku efektif sejak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek karena pada saat tanggal penerimaan permohonan belum final, artinya permohonan tersebut masih melalui proses atau tahapan pemeriksaan substantif dan pengumuman, sehingga hak atas merek belum berlaku secara efektif.

Undang-Undang tidak menjelaskan pengertian hak eksklusif karena dalam Penjelasan tidak disebutkan. M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian hak eksklusif yang meliputi jangkauan :⁶⁶

a. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

⁶⁵ Pasal 28 berbunyi : “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, SH, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia** berdasarkan Undang-Undang No, 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal. 344.

bahwa negara memberi hak tersendiri kepada pemilik merek dimana hak tersebut terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dan intervensi pihak lain.

b. Mewujudkan hak monopolistis (*monopoly right*)

bahwa dengan hak monopoli berarti melarang siapapun untuk meniru, memakai dan mempergunakan mereknya dalam perdagangan barang atau jasa tanpa ijin pemilik. Monopoli di bidang Hak Kekayaan Intelektual ini diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

c. Memberi hak paling unggul (*superior right*)

Bahwa dengan memegang hak khusus atas merek akan mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

Dengan demikian perolehan hak atas merek mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu tidak hanya kepastian hukum bagi pemilik merek yang sebenarnya melainkan juga kepastian hukum dalam hal pembuktian yakni dengan adanya sertifikat. Dengan ini pula akan mempermudah pengalihan hak maupun perubahan kepemilikan. Oleh karena itu

pemilik merek dapat melakukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan atau menyerupai mereknya tanpa hak.

Hak yang diberikan atas pendaftaran merek adalah terbatas pada barang atau jasa tertentu yang dimintakan pendaftarannya. Sebagai contoh seseorang yang mendaftarkan suatu merek untuk pakaian maka hak yang dimilikinya terbatas pada barang tersebut sehingga negara tidak akan memberikan hak kepada pemilik pakaian tersebut untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang dipakai pada elektronik. Hak atas merek tidak diberikan kepada pihak yang beritikad tidak baik sehingga pihak yang mendaftarkan mereknya dengan jalan membonceng, menjiplak, memirip-miripkan atau menirukan merek pihak lain yang pada akhirnya akan membingungkan atau menyesatkan konsumen, hak atas merek dimaksud tidak akan diberikan oleh negara, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan :

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik.

Dengan memegang hak atas merek maka pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut dalam lalu lintas perdagangan untuk mencari keuntungan. Sebagai benda bergerak tidak berujud

maka merek merupakan *goodwill*, sebagai asset kekayaan, yang dengan demikian merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam memperluas pasaran. Oleh sebab itu pemilik merek akan selalu membangun dan menjaga reputasi barang dan jasa hasil usahanya dalam perdagangan baik nasional maupun internasional agar tetap mampu menghadapi persaingan.

Hak atas merek dapat dipindah-tangankan atau dialihkan dengan cara pewarisan, wasiat hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada dasarnya pengalihan hak atas merek didasarkan pada adanya kepentingan ekonomi yaitu ingin memperoleh keuntungan dari pengalihan hak tersebut. Pemilik merek menginginkan royalti dari adanya pengalihan hak tersebut, sedangkan penerima hak mengharapkan keuntungan dari produksi atau penjualan barang dan atau jasa yang menggunakan hak atas merek tersebut.

Pengalihan hak atas merek akan berlaku dan mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga apabila telah dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Menurut Sudargo Gautama, sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan

hukum terhadap pihak ketiga, dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat *zakelijk*.⁶⁷ Akibat selanjutnya dari pengalihan hak adalah adanya perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar yang harus dimintakan permohonan pencatataan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

5. Eksistensi Kemasan Merek pada Merek

Suatu perusahaan atau produsen sangat memperhatikan kemasan barang produknya karena mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu, bahwa kemasan sebagai sarana promosi atau sales, sarana daya tarik untuk mencari keuntungan dalam persaingan juga sebagai inovasi baik sebagai penghasil atau pembuat barang atau jasa atau menggunakan barang atau jasa untuk membuat barang lain (produsen).⁶⁸

⁶⁷ Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, Bandung, Alumni, 1986, hal. 7.

⁶⁸ Buchari Dema, **Manajemen Pemasaran dan Pemodalan Jasa**, Penerbit Alfabeta, Bandung, cet. 4 tahun 2002, hal. 115.

a. Kemasan Sebagai Sarana Promosi

Suatu kemasan dapat menunjukan suatu kelancaran penjualan barang-barang dapat lebih diharapkan dikarenakan adanya suatu aspek dari keindahan kemasan.

Contoh : pakaian pada seorang wanita dimana semakin indah pakaiannya maka semakin kelihatan cantiknya orangnya, walaupun tidak selalu demikian.

Kemasan dapat juga sebagai pengenalan atau informasi menarik bagi konsumen untuk membeli barang. Promosi merupakan suatu kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.⁶⁹

Seseorang akan menjadi konsumen suatu barang apabila ia telah mencoba barang tersebut, tetapi bilamana orang sudah tidak tertarik untuk mencobanya sebab kemasan atau pembungkusnya tidak menarik .

Menurut Charles A Breslin petugas dari Modern Packaging Magazine Amerika mengatakan bahwa pembungkus

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen** .

tidak hanya merupakan pelayanan tetapi juga sebagai sarana promosi dan pembawa kepercayaan, dimana pembungkus suatu produksi merupakan penglihatan akhir dari konsumen yang dapat dipercaya. bahwa pembungkus dapat mendorong pihak pengecer untuk menyajikan yang baik pada etalase atau rak toko dan kemudian dapat memancing calon pembeli. Pembungkusan merupakan sejenis kartu nama yang disebarakan beribu-ribu kali.⁷⁰

Kemasan akan menjadi bertambah penting karena meningkatnya pelayanan sendiri (*self service*) oleh toko-toko eceran dan bertambahnya penggunaan *open display* sehingga produk-produk tersebut sudah "*pre sold*" (terjual duluan) atau sekurang-kurangnya mempunyai daya tarik dalam pandangan konsumen.

b. Kemasan Sebagai Sarana Daya Tarik Untuk Mencari Keuntungan dan Persaingan.

Kemasan merupakan suatu sarana untuk memperoleh keuntungan penjualan sebelum para saingan sempat mengikutinya, misalnya BIR mulai dimasukkan dalam kemasan

⁷⁰ Karel Sarfory, "*strategie der Reclame* ", Born, 1947, hal. 181.

kaleng-kaleng atau plastik-plastik atau kemasan yang hanya ditekan untuk mengeluarkan isinya seperti spray memberikan keuntungan yang besar dan keuntungan bagi konsumen .

Disamping kemasan menguntungkan konsumen maka bagi produsen kemasan juga bertujuan untuk :

1. Melindungi barang-barang yang dibungkus/dikemas sewaktu barang-barang tersebut bergerak melalui proses-proses marketing ;
2. Memudahkan pedagang eceran untuk membagi-bagi atau memisahkan barang tersebut ;
3. Mempertinggi nilai isinya dengan daya tarik yang ditimbulkan oleh kemasan, sehingga menimbulkan ciri-ciri khas produk tersebut ;
4. Mudah dikenal, diidentifikasi karena adanya label atau merek yang tertera pada kemasan ;
5. Kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi karena membawa berita atau catatan mengenai produk itu ;
6. Kemasan sebagai sarana promosi diam. Seperti di supermarket, disini para pembeli tidak dilayani oleh salesmen tetapi konsumen atau pembeli cukup mengetahui dan

memiliki barangnya sendiri dengan membaca dan melihat label atau merek pada kemasan.

Kelancaran barang-barang akan terjamin dengan lengkapnya kemasan sesuai syarat-syarat pada umumnya yaitu :

1. Sebagai tempat

Syarat sebagai tempat yaitu merahnya minuman maka sudah barang tentu kemasannya atau pembungkusnya adalah botol dari gelas atau plastik atau karton.

2. Sebagai daya tarik

Suatu perusahaan hendaknya dapat membuat kemasan yang menarik, orang akan mencobanya sehingga diharapkan jadi langganan. Daya tarik dapat diwujudkan sebagai kombinasi bahannya, bentuknya, komposisi warna, gambar, tulisan-tulisan dan lain-lainnya. Seperti pembungkus kembang gula dalam kaleng.

3. Dapat melindungi

Untuk kelancaran penjualan sebagai kualitas barang itu sendiri maka perlu kemasan yang dapat melindungi barang produk baik pada waktu masih di gudang, dalam

pengangkutan maupun dalam pengedaran di pasaran, sehingga barang-barang akan lebih terjamin dan dapat untuk peningkatan kelancaran penjualan seperti pembungkus atau kemasan televisi, obat-obatan dsb.

4. Praktis

Kemasan yang praktis seperti mudah dibawa dan ditutup kembali, ringan dan sebagainya seperti untuk kemasan mentega lebih kecil, mudah dibuka dan ditutup kembali tanpa alat, yang sebelumnya menutup kemasannya dalam kaleng.

5. Menimbulkan harga diri

Kemasan yang menarik secara otomatis akan dapat menimbulkan harga diri seperti kemasan yang indahh dan menarik akan menambah harga diri bagi pembawa, si pembawa akan malas kalau kemasan memakai kertas koran yang sudah kumal yang dapat mengurangi minat para pembeli.

6. Ketepatan Ukuran

Ukuran kemasan sangat diperhatikan sebab erat hubungannya dengan harga seperti pada kemasan bumbu masak, shampo dengan pencantuman ukuran.

7. Pengangkutan

Dalam pembuatan kemasan sangat terkait dengan ongkos pengangkutan dalam penghematan biayanya yang mampu lebih mudah dari saingan dengan harga jual yang sama perusahaan atau produsen akan mampu meningkatkan produksinya seperti kemasan rokok, kopi bubuk.

Dari uraian diatas maka kemasan sangat eksis untuk mencari keuntungan disamping juga menjaga dari pesaing produk atau pengusaha lain.

c. Kemasan Sebagai sarana Inovasi

Suatu kemasan mengandung inovasi sendiri dalam merancang pembuatan baik bentuk, lukisan-lukisan, gambar-gambar, warna-warna maupun tulisan dan juga dari kombinasi tersebut bagi desainer untuk kreativitasnya dalam menciptakan kemasan atau pembungkus dikenal dengan rumus AIDA + S yang berarti :

- *A (Attention)* artinya menarik perhatian ;
- *I (Interest)* artinya menimbulkan minat lebih dalam ;
- *D (Desire)* artinya keinginan untuk membeli ;
- *A (Action)* artinya melakukan pembelian ;
- *S (Satisfaction)* artinya menimbulkan kepuasan.⁷¹

Kemasan harus dirancang, diberi warna sedemikian rupa sehingga menarik perhatian orang yang melihatnya (*attention*), adanya perhatian ini akan menimbulkan kesan pertama bagi calon konsumen dan akan meningkatkan menjadikan minat lebih dalam (*interest*). Konsumen akan mengamati dari dekat apa gerakan isinya, kemudian emosi konsumen dirangsang dan meningkat untuk keinginan membeli (*desire*) yang diharapkan konsumen akan membeli barang itu (*action*) apabila pada akhirnya konsumen akan merasa puas dengan pembelian produk sehingga konsumen akan mengulangi membeli produk tersebut (*satisfaction*).

6. Pelanggaran Merek dalam Kemasan Merek

a. Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh para pihak pada umumnya berkaitan dengan fungsi merek sebagai tanda pengenal atau identitas dari barang atau jasa yang mempunyai reputasi tinggi sehingga mengandung *goodwill* serta berkaitan dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Ini dikarenakan di dalam hak atas merek melekat keuntungan ekonomis, sehingga selalu dimanfaatkan bukan hanya oleh pemilik merek tetapi juga oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan paling utama melakukan pelanggaran merek adalah untuk meraih keuntungan dengan jalan menggunakan merek orang lain tanpa hak melalui penjualan barang atau jasa hasil produksinya.

Merek terkenal sering digunakan sebagai obyek paling menguntungkan bagi para pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara mendompleng, menyamai (kemirip-miripan) atau identik sesuai dekorasi, susunan warna dalam kemasannya.

Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan para pihak melakukan pelanggaran merek milik orang lain antara lain :⁷²

- a. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di pasaran ;
- b. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar ;
- c. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan (R&D), biaya iklan dan promosi serta pajak.

Bentuk pelanggaran merek dapat berupa pemalsuan dengan cara membuat warna etiket merek, bentuk, pembungkus atau kemasan, logo atau kombinasi unsur-unsur maupun persamaan bunyi dan arti sehingga menimbulkan kesan yang

⁷² Gunawan Suryomitro, **Hak Atas Merek Dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang** makalah dalam rangka Forum Diskusi Tentang Merek di Jakarta, tanggal 10 Desember 1992.

sama dengan merek terdaftar. Pemalsuan merek ini merupakan bentuk pelanggaran yang murni, sedangkan bentuk pelanggaran merek yang tidak murni berupa peniruan atau penjiplakan merek yang biasanya dilakukan dengan menyerupai atau memirip-miripkan merek milik orang lain.

Pelanggaran dalam merek merupakan bagian dari persaingan curang (*unfair competition*). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya menyebutkan pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Definisi demikian juga terdapat dalam Pasal 10 bis ayat (2) Konvensi Paris bahwa yang dimaksud dengan persaingan curang adalah *any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition*. (setiap perbuatan persaingan yang bertentangan dengan kejujuran dan kepatuhan dalam praktek dibidang perdagangan dan perindustrian).

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjelaskan perjanjian dan kegiatan yang dilarang serta posisi dominan dalam persaingan usaha tidak sehat dan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perbuatan yang bersifat bohong atau menyesatkan, pernyataan menyesatkan mengenai sifat, ciri, standar atau mutu barang yang mempunyai kandungan hak kekayaan intelektual.

Pada konvensi Paris dijelaskan bentuk-bentuk persaingan curang ada 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan (*passing off*) ;
- b. Pernyataan-pernyataan palsu yang bersifat mendiskreditkan perusahaan pesaing (*disparegement*) ;
- c. Indikasi-indikasi atau pernyataan yang menyesatkan umum terhadap kualitas dan kuantitas barang dagangan (*misleading indication of quality and quantity*).

Di Jepang ketiga jenis persaingan curang dijelaskan lebih spesifik kedalam kategori yaitu:

- a. *passing off* (tindakan yang membingungkan dengan menyerupai merek terkenal),

- b. *misappropriation of famous and highly distinctive marks* (tindakan penyesatan terhadap merek terkenal dan termashur),
- c. *imitation of product configuration* (imitasi terhadap bentuk produk),
- d. *unfair competition relating to trade secret* (persaingan curang dibidang rahasia dagang),
- e. *acts of providing means to evade the management of digital information in electronic or magnetic form* (tindak pidana dibidang informasi digital dalam bentuk elektronik atau magnetik),
- f. *registration of domain names in bad faith* (pendaftaran nama domain dengan itikad tidak baik),
- g. *misleading indication of geographical origin of goods* (penyesatan asal suatu produk),
- h. *misleading indication of quality and quantity* (penyesataan terhadap kualitas dan kuantitas),
- i. *disparagement* (pernyataan palsu dengan mendiskreditkan),
- j. *agent's use of foreign country's flag and an international organization's name, foreign corrupt practices* (bisnis yang

menggunakan bendera negara atau nama organisasi asing dan praktek korupsi dari pihak asing).⁷³

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian pelanggaran merek dalam 3 (tiga) kategori sebagai bagian dari persaingan curang sebagaimana tersebut dalam Pasal 90, 91 dan 94 yaitu :

- a. menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain ;
- b. menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain ;
- c. memperdagangkan barang dan atau jasa hasil pelanggaran merek.

Untuk mengetahui ketiga jenis pelanggaran merek tersebut diatas perlu diketahui unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Undang-Undang.

⁷³ Tatsuki Shibuya, **Outline of The Act Against Unfair Competition**, Faculty of Law Tokyo City University Japan Patent Office, September 2001, hal. 3

ad a). Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain

Pelanggaran merek dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana tersebut pada pasal 90 Undang-Undang Merek dapat dilihat unsur-unsurnya dengan mengetahui bunyi pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bunyi pasal tersebut telah memenuhi teori hukum pidana yaitu terdapat apa yang dinamakan dengan POPP (pelaku, obyek tindak pidana, perbuatan dan pidana). Pelaku adalaah setiap orang maupun badan hukum. Obyek tindak pidana adalah merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak

lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Sedangkan unsur perbuatannya adalah dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan menggunakan merek terdaftar pihak lain dan pidananya adalah ancaman penjara dan atau denda.

(1). Unsur Pelaku

Yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah subyek tindak pidana atau pelaku yang meliputi perorangan maupun badan hukum. badan hukum dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana (*corporate crime liability*) melalui pengurusnya. Dengan demikian apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana maka para pengurusnya yaitu mereka yang bertanggungjawab terhadap badan hukum tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Bahkan terhadap pemegang saham mayoritas juga dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan teori fungsional korporasi.

(2). Unsur dengan sengaja

Didalam unsur “dengan sengaja” terkandung niat atau kehendak secara sadar dari pelaku yaitu berniat

untuk melakukan pelanggaran dengan penuh kesadaran, sengaja melakukan kegiatan memalsu, mengkopi atau menjiplak merek terdaftar pihak lain. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana maka harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan yang melekat pada pelaku. Hal ini berarti pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika tidak dapat dibuktikan adanya kehendak dengan sengaja melakukan tindak pidana merek (*liability without default*).

(3). Unsur tanpa hak

Unsur ketiga “tanpa hak” ini merupakan unsur melawan hukum yaitu menggunakan hak atas merek orang lain tanpa izin (*without permission*). Dengan demikian apabila terbukti adanya unsur kesengajaan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain tetapi jika pelaku menggunakan “dengan hak” maka bukan sebagai tindak pidana.

(4). Unsur menggunakan

Unsur keempat ini mengandung maksud bahwa pelaku telah aktif dalam melakukan kegiatan

memperdagangkan atau memproduksi barang dan atau jasa dengan menggunakan merek terdaftar orang lain. Jadi apabila pelaku telah meniru merek terdaftar pihak lain dengan sengaja tetapi belum digunakan maka belum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

(5). Unsur sama dengan keseluruhannya

Bahwa merek yang digunakan dalam mempunyai persamaan pada keseluruhannya artinya sama persis terhadap bunyi, arti maupun penampilannya dan mempunyai kelas barang yang sama.

(6). Unsur merek terdaftar milik pihak lain

Sesuai dengan prinsip hukum yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Merek bahwa merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga terhadap merek yang belum terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum.

(7). Unsur barang dan atau jasa sejenis

Sebenarnya pengertian ini sudah terkandung dalam persamaan secara keseluruhan sebagaimana dalam putusan MA No.3146K/Sip/1983 tanggal 30 Juni 1987

dalam kasus merek GS bahwa suatu merek dinyatakan mengandung merek GS bahwa suatu merek dinyatakan mengandung persamaan secara keseluruhan apabila barang yang dilindungi sejenis.

Untuk dapat dikatakan sebagai barang dan atau jasa sejenis apabila secara lahir mengandung persamaa fungsi (*function*), kegunaan (*beneficialy*) dan pemakaian (*use*).⁷⁴

ad b). Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain

Pelanggaran penggunaan yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain terdapat pada Pasal 91 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagngkan,

⁷⁴ M. Yahya Harahap. SH. **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek c Indonesia** berdasarkan Undang-Undang No, 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal. 716.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbedaan yang mendasar terhadap obyek pidana yang diancam dalam Pasal 91 Undang-Undang Merek ini adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dan pidana yang diancam lebih ringan.

(1). Istilah sama pada pokoknya

Pengertian sama pada pokoknya pada dasarnya adalah bahwa merek yang digunakan mirip atau hampir sama dengan merek terdaftar pihak lain dengan cara meniru atau memirip-miripkan sehingga menimbulkan kesan yang sama baik bentuk, bunyi maupun artinya. Kemiripan yang dibuat sangat dekat sehingga dapat membingungkan masyarakat dan menyesatkan konsumen (*misleading*) karena masyarakat tidak dapat membedakan merek asli dengan yang palsu. Dengan demikian jika merek yang digunakan oleh pelaku dapat menimbulkan pemahaman atau penafsiran yang keliru bagi konsumen

maka dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya. persamaan pada pokoknya.

(2). Pidana lebih ringan

Ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Merek ini bersifat ringan karena tindakan yang dilakukan sekalipun dengan sengaja namun menggunakan merek yang sama persis melainkan hampir sama atau mirip sehingga sudah sepantasnya apabila ancaman pidannya lebih ringan. Namun demikian agar pemidanaan ini mempunyai nilai edukatif, preventif dan sekaligus represif maka ancaman pidananya dapat dijatuhkan secara maksimal.

ad. c. Memperdagangkan barang dan atau jasa hasil pelanggaran merek

Pasal 94 Undang-Undang Merek merupakan bentuk lain dalam tindak pidana dibidang merek yang berbunyi: Barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Untuk memahami unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana merek jenis tersebut diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut dengan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang sama dengan pelanggaran merek yang terdapat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 tidak perlu dijelaskan kembali.

(1). Memperdagangkan barang dan atau jasa

Bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya. Oleh karena itu pelaku tidak langsung melakukan pelanggaran merek melainkan sebatas memperdagangkan. Termasuk pengertian memperdagangkan adalah baik langsung seperti melalui *e-commerce* atau sekedar mempromosikan.

(2). Diketahui atau patut diketahui

Pelaku sebenarnya mengetahui atau sudah menduga bahwa barang dan atau jasa yang diperdagangkan menggunakan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain tetapi ia tidak menghiraukan. Dengan demikian ada unsur kesengajaan pada diri si pelaku bahwa memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

(3). Ancaman pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak bersifat langsung, melainkan hanya memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya maka tindak pidana ini digolongkan sebagai pelanggaran dengan ancaman pidana bersifat alternatif yaitu pidana kurungan atau denda.

b. Pelanggaran Merek dalam Kemasan Merek

Suatu merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi merek terkenal menyebabkan pihak-pihak tertentu tergoda untuk melakukan perbuatan meniru, menjiplak dan mendompleng merek pihak lain dengan cara menyamai, mengikuti, memirip-miripkan atau dengan cara memiripkan kemasan pada merek yang mempunyai reputasi tersebut. Peningkatan reputasi tersebut juga bisa disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dilindungi oleh hukum merek karena tidak semua merek dapat didaftarkan dan tidak semua yang didaftarkan akan memperoleh hak sebagai merek terdaftar. John F. Williams dalam buku *a manager's guide to patents, trademarks and copyright* menyebutkan bahwa warna kemasan, tipe huruf dan tata letak cetakan pembungkus suatu produk memberikan andil untuk kesuksesan pemasaran suatu produk, tetapi hal tersebut tidaklah dapat didaftarkan.⁷⁵

Contoh : Merek OREO dan KOPIKO merupakan bukti bahwa kemasan dapat meningkatkan reputasi perusahaan pesaingnya, merek RODEO dan KOPIBOS sebagai pendompleng lewat kemasan

⁷⁵ Muhammad Djumhara dan R Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal, 236.

dengan identik atau kemiripan dengan menggunakan warna dominan biru dan tulisan hitam putih pada OREO dan RODEO sama dengan kemasan OREO, sedangkan warna dominan coklat dan coklat muda untuk KOPIKO yang disamai oleh KOPIBOS. jadi pihak tertentu ingin meraih nilai ekonomi dari reputasi merek dengan melakukan perbuatan-perbuatan meniru, menjiplak dan mendompleng ketenaran merek pihak lain.

Perbuatan tersebut dalam common law disebut sebagai *passing off* atau *plaming off*. Jadi *passing off* dapat dikatakan sebagai tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.⁷⁶ Perbuatan untuk meraih keuntungan dengan membonceng reputasi merek terkenal pada dasarnya dilandasi oleh itikad tidak baik (*bad faith*) yaitu dengan cara menyesatkan konsumen.

⁷⁶ ibid hal 235.

Pengertian *passing off* tersebut mempunyai nada yang sama dengan J.Thomas Mc Carthy yang mendefinisikan *passing off* dibidang merek sebagai :⁷⁷

- 1). suatu penambahan pengaturan merek dagang ;
- 2). merupakan suatu pelanggaran merek dimana pelanggar dengan sengaja menyesatkan atau menipu pembeli ;
- 3). sekalipun pelanggaran merek tersebut tak ada bukti untuk menipu tetapi kemungkinan menyesatkan perlu dibuktikan ;
- 4). di negara-negara *Common Law*, pelanggaran tersebut sebagai perbuatan ilegal yang merupakan bagian dari hukum merek, yaitu dengan emmberikan penggambaran yang keliru pada masyarakat bahwa barang-barang atau jasa tergugat adalah merupakan kompetitor, biasanya
- 5). dengan menggunakan merek yang menyerupai.

Passing off juga merupakan tindakan yang menyebabkan kebingungan dalam menggunakan merek yang menyerupai merek terkenal pada barang dan atau jasa. Kebingungan (*confusion*) berarti perkiraan masyarakat adanya kesalahan bahwa asal barang dan atau

⁷⁷ Mc.Carthy's Desk Encyclopedia of Intelecctual Property, Second Edition, Washington DC, hal. 309.

jasa adalah sama atau perkiraan masyarakat tentang adanya kesamaan suatu afiliasi bisnis atau hubungan kontrak terhadap barang dan atau jasa. Di Thailand untuk membuktikan adanya *passing off* terdapat beberapa faktor yaitu :⁷⁸

- 1). adanya persamaan merek baik penampilan, bunyi maupun arti ;
- 2). kedekatan atau hubungan yang dekat antara 2 (dua) produk barang atau jasa ;
- 3). tidak ada perbedaan yang menyolok dari merek milik penggugat baik secara umum, secara diskriptif maupun secara sugestif ;
- 4). jaringan pemasaran yang digunakan oleh kedua belah pihak ;
- 5). tingkat kepedulian yang mungkin dilakukan oleh pembeli dalam menyeleksi barang seperti harga, frekuensi pembelian, pentingnya merek untuk suatu produk barang, wilayah penjualan seperti telepon, internet maupun pembelian langsung ;
- 6). kemungkinan ekspansi dalam jaringan produk. Jika suatu merek digunakan untuk merek yang berbeda, konsumen mungkin akan berpikir bahwa merek telah mengembangkan jaringan produknya ;

⁷⁸ ibid, hal. 67

- 7). adanya kehendak dari tergugat secara sungguh-sungguh untuk menyesatkan konsumen ;
- 8). bukti dari adanya kenyataan yang membingungkan.

Para pesaing tidak berhak memakai merek, huruf-huruf, kemasan atau hal-hal untuk menimbulkan kesan barang-barangnya yang dijual adalah produksi dari perusahaan orang lain, *passing off* yang berlaku di Australia.⁷⁹

Jadi untuk membuktikan adanya pelanggaran kemasan merek yang terpenting adalah jika terdapat kemungkinan kebingungan dari konsumen. Oleh sebab itu penggugat harus dapat menunjukkan adanya kebingungan. Kebingungan tersebut akan membawa masyarakat untuk menyimpulkan bahwa tergugat berhubungan dengan penggugat, agen dan cabang dari bisnis penggugat serta barang dan atau jasa tergugat merupakan lisensi dari penggugat.⁸⁰ Disamping itu penggugat juga harus membuktikan bahwa reputasinya sedang disesatkan oleh tergugat. caranya melalui

⁷⁹ Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Short Course in Intellectual Property Rights, Asian Law Group Pty Ltd, 1999, hal. 93

⁸⁰ Alan Gutterman and Robert Brown, *Intellectual Property Laws of East Asia*, Sweet & Maxwell Asia, Hongkong-Singapore, 1997 hal. 146

produsen, grosir, pengecer, pedagang atau distributor dari barang dan atau jasa milik penggugat.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari pelanggaran yang berkaitan dengan kemasan merek seperti dalam *passing off* yaitu :

- 1). adanya kesalahpahaman mengenai asal barang/jasa ;
- 2). adanya reputasi atau *goodwill* ;
- 3). penipuan oleh pihak lain ;
- 4). kerugian ;

C. ASPEK HUKUM EKSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN MEREK PADA KEMASAN MEREK PADA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. Pengertian Persaingan

Persaingan adalah berlomba usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan perorangan, perusahaan, negara dibidang perdagangan, produksi, penunjukan dan sebagainya.⁸¹

⁸¹ Balai Pustaka, **Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. keempat, tahun 1991.

Persaingan adalah hal, cara, hasil kerja bersaing yang tidak sehat, tidak menguntungkan.⁸²

Persaingan adalah beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis) bersama-sama menjalankan perusahaan (kegiatan usaha) dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.⁸³

Persaingan adalah suatu kebijakan yang dilakukan melalui dua pendekatan yang secara struktural atau tingkah laku, pendekatan struktural dihubungkan dengan merger dan monopoli atau posisi dominan dari perusahaan sedangkan pendekatan tingkah laku dihubungkan dengan tingkah laku bisnis seperti penetapan harga (*price-fixing*) dan perjanjian-perjanjian kolusi yang mempunyai pandangan yang sama terhadap perjanjian Central sebagai usaha untuk menimbulkan monopoli.

Persaingan adalah perjanjian atau pengaturan perdata yang sifatnya mengatur persaingan ekonomi antara para pemilik perusahaan dan atau para profesional.

⁸² J.S. Badudu, Sutan Muhammad Zein, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, hal. 1198.

⁸³ Abdul Kadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 311.

Persaingan adalah perjanjian atau pengaturan perdata yang sifatnya mengatur ekonomi antara pemilik perusahaan dan atau para profesional.

Persaingan merupakan bagian dari perekonomian pasar dengan persaingan perusahaan dipakai untuk beroperasi secara efisien dan melakukan inovasi-inovasi.

Persaingan adalah suatu bentuk atau cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha dari pelaku usaha yang satu terhadap pelaku usaha yang lain dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan sehat atau kompetitif. Sesuai prinsip ekonomi modern adalah iklim perdagangan dan adanya sistem persaingan usaha yang sehat.⁸⁴

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melakukan suatu persaingan dengan pelaku usaha yang lain dengan cara :

- Melakukan persaingan usaha yang sehat.
- Melakukan usaha tidak sehat.

⁸⁴ Firman Rajaguguk, **Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perantiian Yang Dilarang**. makalah disampaikan pada Kuliah Universitas Indonesia. Jakarta, tahun 1998.

2. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persaingan usaha tidak sehat adalah pernyataan mengenai hal-hal yang berlawanan dengan hukum atau yang mempengaruhi kegiatan usaha perniagaan dan perbuatan atau praktek tidak sehat atau tidak wajar, atau yang mempengaruhi kegiatan usaha perniagaan bertentangan dengan hukum (kutipan dari The Federal Trade Commission Act, Section 5.a.i).

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁸⁵

⁸⁵ Achmad Yani dan Gunawaan Widjaja **Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli**, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan II, Jakarta, tahun 2000. hal. 176

Persaingan usaha tidak sehat adalah berbagai praktek usaha yang dapat memberikan dampak negatif atas kepentingan-kepentingan konsumen.⁸⁶

Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁸⁷

Persaingan tidak sehat berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah persaingan oleh pelaku usaha dengan cara yang tidak jujur atau beritikad baik dalam Hak Kekayaan Intelektual antara lain dengan cara-cara :

- Penggunaan paten tanpa persetujuan pemegang merek ;
- Penempatan merek dagang orang lain pada barang dagangan ;
- Penggunaan merek persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ;
- Pengungkapan rahasia dagang.⁸⁸

⁸⁶ Abdul Kadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001. hal. 312.

⁸⁷ Munir Fandy, **Hukum Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat**, PT. Citra Aditya. Hal. 69

⁸⁸ *ibid*, hal 313

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau dengan melawan hukum atau menghambat persaingan.⁸⁹

Persaingan tidak jujur (*unfair competition*) sangatlah tidak diharapkan terjadi dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan bagi Hak Milik Perindustrian (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) tahun 1883 yang telah diperbaharui beberapa kali, terakhir di Stockholm pada tahun 1967 dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris tersebut untuk versi London (London Act) tahun 1934 sejak tanggal 24 Desember 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 27 Desember 1949, kemudian pada tahun 1979 Indonesia mengesahkan pula Konvensi Paris versi Stockholm 1967 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris menyatakan bahwa: Negara peserta terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan tidak jujur. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang **Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

dengan *"honest practices industrial and commercial matters"* dianggap sebagai pemberatan persaingan tidak jujur.

Dalam ayat (3) akan dilarang semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaing.

Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena itu Undang-Undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha.

3. Aspek Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pelanggaran Merek Pada Kemasan Merek Pada Persaingan Usaha Tidak Sehat

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual bermula dari hasil kemampuan berpikir (daya cipta) yang berupa ide hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu khusus (*eksklusif*) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan adalah hak milik materiil melekat hak milik immaterial (tak berwujud) yang berasal dari akal (intetib) sehingga disebut Hak

Kekayaan Intelektual⁹⁰. Undang-Undang membuat kebebasan kepada pemilik untuk menyumbangkan, memelihara, mengalihkan atau bahkan memusnahkannya. Kemudian timbul adanya suatu penyalahgunaan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang sudah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan jalan memalsu, meniru, bahkan ikut menebeng regulasinya.

a. Aspek Hukum Pidana terhadap Persaingan Usaha tidak Sehat atas Merek pada Kemasan Merek

Dalam hukum pidana tindakan bagi yang melanggar hak seseorang dibidang merek, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 393 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 393 ayat (1) :

Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai

⁹⁰ Abdul Kadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001, hal.15

persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau seharusnya diduga bahwa pada barang itu sendiri atau pada *pembungkusnya* dipakai secara palsu nama, firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau, untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada pembungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian walaupun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah .

Pasal 393 ayat (2) :

Bila pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dijatuhkan pidana pidana penjara paling lama sembilan tahun .

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus tindakan pelanggaran merek diatur pula dalam *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001* tentang **Merek** pada bab XIV Pasal 90 sampai dengan Pasal 94. Ketentuan ini sesuai dengan asas "*Lex*

Specialis" dapat menyingkirkan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap aturan yang memiliki kesamaan dan tanda yang sama.

Sedangkan dalam persaingan tidak jujur dapat pula digolongkan pada tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain .

b. *Aspek Hukum Perdata terhadap Persaingan Tidak Sehat Hak Atas Merek pada Kemasan Merek.*

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa karena perbuatannya melanggar hukum

tergugat menderita kerugian . Gugatan ganti rugi ini dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Dalam hukum perdata persaingan usaha tidak sehat (*unfair business competition*) dikategorikan sebagai melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

- a. Dilakukan dengan cara melawan hukum ;
- b. Menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing ;
- c. Dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau lalai) ;
- d. Ada hubungan kausal antar perbuatan dan kerugian perbuatan kegiatan usaha yang melawan hukum dimaksud apabila :
 - 1). Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang ;
 - 2). Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan ;
 - 3). Perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban umum ;
 - 4). Perbuatan itu bertentangan dengan kepatuhan ;
 - 5). Perbuatan itu bertentangan dengan kejujuran.

Dari pemberatan-pemberatan melawan hukum adalah kerugian yang diderita oleh pelaku usaha pesaing, baik material maupun immaterial. Kerugian immaterial misalnya dengan menurunnya kepercayaan masyarakat atau konsumen terhadap produk pelaku usaha pesaing, hilangnya pelanggan atau relasi.

c. *Aspek Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Hak Atas Merek pada Kemasan Merek.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha .⁹¹

Dalam praktek monopoli kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual tidak dilarang karena Hak Kekayaan Intelektual adalah hak pribadi pencipta atau penemu yang diberikan oleh negara yang patut dihargai dan dilindungi

⁹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang **Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

hukum agar dapat didorong terus pengembangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 huruf (b) yang ditentukan bahwa :

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti lisensi paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba (*franchise*).

Pemilik Hak Kekayaan boleh melakukan praktek monopoli dalam penggunaan haknya. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual mempunyai hak eksklusif (*exclusive right*) yaitu hak menggunakan secara bebas kekayaan intelektualnya baik melalui usaha sendiri maupun dengan memberikan lisensi kepada pihak lain untuk ikut memiliki manfaat ekonomi atas kekayaan intelektualnya itu.⁹² Dalam kegiatan usaha oleh beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis) dalam menjalankan perusahaannya, dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing pengusaha berusaha

⁹² Abdul Kadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 310.

keras melebihi yang lain dalam kegiatan usaha terdapat persaingan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. dari segi ekonomi, persaingan usaha menimbulkan manfaat antara lain :

- 1). Untuk menghasilkan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan manajemen usaha yang serba canggih.
- 2). Memperlancar arus distribusi karena pelayanan yang baik dan cepat.
- 3). Menguntungkan perusahaan karena kepercayaan masyarakat pada produk yang dihasilkan atau bermutu.

Akan tetapi dari segi hukum dalam persaingan usaha selalu ada kecenderungan untuk saling menjatuhkan antara sesama pengusaha (pelaku usaha) dengan perbuatan yang tidak wajar, tidak jujur atau curang atau tidak sehat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum⁹³ sehingga adanya klasifikasi persaingan usaha yaitu persaingan usaha yang sehat (*fair business competition*) yaitu dalam hal ini persaingan yang kompetitif pada perekonomian modern dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair business competition*) seperti juga dalam

⁹³ ibid, hal. 312.

kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual namun dalam persaingan usaha tidak sehat pada Hak Kekayaan Intelektual dilarang.

Larangan persaingan usaha tidak sehat dalam Hak Kekayaan Intelektual apabila dalam usahanya melakukan dengan cara-cara antara lain :

- 1). Penggunaan Paten tanpa persetujuan pemegang Paten;
- 2). Penempelan merek dagang orang lain pada barang dagangannya ;
- 3). Penggunaan merek persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ;
- 4). Pengungkapan rahasia dagang atau mengambil keuntungan dengan cara menggunakan mereknya tanpa ijin atau memakai merek, huruf-huruf, kemasan, citra atau hal-hal lain untuk menimbulkan kesan pembeli terpedaya.

Alasan-alasan persaingan usaha tidak sehat dilarang yaitu :

- 1). Persaingan usaha tidak sehat termasuk perbuatan melawan hukum, yang dilarang oleh hukum dan ketertiban (Pasal 1365 BW) ;

- 2). Persaingan usaha tidak sehat melanggar hak eksklusif atas Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penemu yang sifatnya merugikan kepentingan pemegang hak atau merugikan masyarakat ;
- 3). Persaingan usaha tidak sehat dapat mengurangi bahkan menghentikan penciptaan atau penemuan baru Hak Kekayaan Intelektual artinya menghambat perkembangan industri ;
- 4). Persaingan usaha tidak sehat merupakan simbol atau atribut kemerosotan moral (*moral decline*) atau itikad jahat pelaku usaha (*bad frith*).

d. Aspek Hukum Eksistensi Putusan Pengadilan Terhadap Pelanggaran Merek Pada Kemasan Merek Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Salah satu aspek yang banyak diabaikan oleh produsen adalah kemasan atau pembungkus, tidak jarang permainan dalam mencari keuntungan secara tidak wajar atau curang sering disebut persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para produsen atau pelaku usaha sehingga timbul suatu permasalahan hukum, peniruan, penjiplakan, ikut numpang atau nebeng reputasi khususnya pada kemasan atau pembungkus.

Pentingnya sekarang para produsen atau pelaku usaha untuk memperhatikan dan melindungi produknya pada merek dan kemasannya. Eksistensinya kemasan dalam persaingan curang dapat dilihat dalam pengaturan Uni Paris pasal 10 bis ayat 2 disebutkan bahwa: Setiap perbuatan yang bertentangan dengan honest practices industrial and commercial matters dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak sewajarnya (unfair competition)⁹⁴

Contoh : kasus merek dan cara membungkus balsem "TJAP MATJAN" dari How Par Brothers Singapore (HGH 30-9-1937) .

Dalam Trade Practice Act 1974 S.52 menyebutkan bahwa: suatu kooperasi atau permohonan dilarang perdagangannya melakukan penyesatan terhadap konsumen dalam mencari keuntungan ⁹⁵.

Contoh : Antara Spalding dengan GAMAGE produsen bola (foot baal) merek ORB menggunakan perusahaan Spalding kemudian ORB dijual ke perusahaan GAMAGE. Oleh GAMAGE diberi merek New ORB dengan kemasan yang serupa sehingga menyesatkan konsumen.

⁹⁴ Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, penerbit Alumni Bandung, 1997, hal. 15.
⁹⁵ E. J. Keough, Kathy Bowrey, Philip Griffith, **Third Edition Intellectual Property dan Commertary and Materials**, Lawbook Co A Thomson Company, 2002, hal. 457.

Kemudian contoh lain dalam perkara pidana dengan merek MUBAROK. Yang mana pihak MUBAROKAH dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain yakni merek MUBAROK.

Contoh lain, dalam perkara merek Holland Bakery. Duduk perkaranya Subyek hukum bernama Kwee Sie Yong adalah pemakai pertama dan juga yang terlebih dahulu memperoleh sertifikat merek HOLLAND BAKERY dari Direktorat Jenderal HAKI, sangat berkeberatan dengan diterbitkannya sertifikat Merek BAKERI HOLAN. Dengan demikian secara hukum sudah selayaknya dan sudah seharusnya penggugat mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan merek yang mempunyai persamaan yang pada pokoknya dengan merek HOLLAND BAKERY milik penggugat oleh pihak lain tanpa seijin penggugat, maka Pengadilan memutuskan mengabulkan penggugat dan mambatalkan merek Holland milik tergugat. Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI.

B A B III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian telah dilakukan terhadap putusan-putusan perkara merek yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga Jakarta maupun Pengadilan Negeri Semarang atau Pengadilan Niaga Semarang serta penelitian terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual disamping penelitian di lapangan yang dilakukan penulis di Kantor Disperindag (Dinas Perindustrian dan perdagangan) di Semarang. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. SISTEM PENGATURAN HAK ATAS MEREK TIDAK TERMASUK KEMASAN MEREK DALAM UU MEREK

Hak atas merek dapat diperoleh melalui 2 (dua) sistem yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif dianut oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sedangkan sistem

konstitutif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek dan Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001.

a. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif yang berasaskan *first to use principle* mengandung pengertian bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemakai pertama atas suatu merek. Dengan demikian apabila seseorang memakai merek pertama kali tanpa mendaftarkan merek tersebut maka dialah yang mendapat perlindungan hukum. Kasus-kasus merek Tancho, merek Nitto tire dan merek Baume & Mercier menunjukkan bahwa pemakai pertama mendapat perlindungan atas merek tersebut.

b. Sistem konstitutif

Berbeda dengan sistem deklaratif yang berasaskan *first to use principle*, sistem konstitutif atau *first to file principle* memberikan perlindungan merek kepada pihak yang melakukan pendaftaran mereknya. Namun terdapat beberapa kasus terhadap merek yang belum terdaftar sesuai undang-undang merek tetapi dapat membatalkan merek yang telah terdaftar seperti dalam kasus merek di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta permohonan yang diterima, didaftar, ditolak dan ditarik kembali sampai dengan Bulan Juni tahun 2002 adalah sebagai berikut.

Tabel-01
PENOLAKAN MEREK
DARI DITJEN HKI

No.	Tahun/Bulan	Jumlah Permohonan	Penyelesaian			
			Diberi	Ditolak	Ditarik Kembali	Total
1.	1999	23,355	15,002	2,520	149	17,671
2.	2000	31,675	22,098	923	180	23,201
3.	2001	38,874	35,878	3,969	117	39,964
2002						
1.	Januari	3,026	1,386	115	7	1,508
2.	Februari	2,969	1,462	589	15	2,066
3.	Maret	3,436	2,234	58	22	2,314
4.	April	3,761	2,281	125	8	2,414
5.	Mei	4,331	1,777	125	0	1,902
6.	Juni	3.133	5,790	250	11	6,051
TOTAL						
(JAN-JUNI 2002)		20,656	14,930	1,262	63	16,255

Data : Dirjen HAKI Departemen Kehakiman Dan HAM RI tahun 2003

Tabel-02
DAFTAR PERKARA MEREK

NO.	NAMA MEREK	NOMOR PUTUSAN
1.	AP	06/Merek/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst
2.	AP AUDEMARS PIGUET	06/Merek/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst
3.	AUDEMARS PIGUET	06/Merek/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst
4.	BERGER	07/Merek/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst
5.	BERGER dan logo	07/Merek/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst
6.	BERGER DAN MASTER	07/Merek/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst
7.	BERGER - SEIDLE	07/Merek/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst
1.	AQUA	056/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst
2.	HC-8	042/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst
3.	DAMDOFF	053/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst
4.	CAMARA	002/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst
5.	CAMEL	027/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst
6.	ARMANI	038/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst
7.	DUNHILL	043/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst
1.	BOLA DUNIA	35/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst
2.	KRESNATEL	01/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst
3.	MERAK + LUKISAN	15/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst
4.	POPEYE	30/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst
5.	SUPERBOY	44/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst
6.	COVER GIRL CLUB	46/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst
7.	DIANNOKO	24/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst
8.	GIO 2003	23/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst
9.	PIONEER	34/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst
10.	SPY	40/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst
11.	SIKISEI	11/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst

Data : Pengadilan Niaga/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Data diatas menunjukkan bahwa melalui putusan Pengadilan Niaga memberikan perlindungan terhadap semua merek walaupun belum terdaftar dari segala pelanggaran yang diakibatkan adanya itikad tidak baik maupun akibat adanya persaingan usaha tidak sehat.

c. Peniruan Kemasan Merek Untuk Tujuan Komersial

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan baik melalui daftar pertanyaan dan wawancara langsung yang dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Semarang pada 100 responden/pengusaha di dua (2) Ex Karisidenan yaitu Ex Karisidenan Kedu/Magelang sebanyak 50 responden/pengusaha dan Ex. Karisidenan Pati juga sebanyak 50 responden/pengusaha bahwa sebagian besar tidak setuju penjiplakan karena merugikan dan sebagian kecil membiarkan saja. Pendapat para pengusaha mengenai pemakaian kemasan dengan cara meniru dan menjiplak dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel - 03
PENDAPAT RESPONDEN
PEMAKAIAN KEMASAN PIHAK LAIN

NO	PENDAPAT PENGUSAHA	JUMLAH RESPONDEN
1.	Merugikan pihak lain	46
2.	Membiarkan	14
3.	Protes	22
4.	Dikenakan pungutan	14
5.	Tidak tahu	4

Data : Penelitian Lapangan di daerah Ex Karisidenan Pati dan Ex. Karisidenan Kedu Magelang tahun 2003

Data ini menunjukkan bahwa peniru/penjiplak kemasan pihak lain yang telah terlebih dahulu ada tidak disetujui oleh sebagian besar pengusaha dan dianggap merugikan dan perlu ditindak lanjuti kerugiannya perlu diperhitungkan.

Sebagian pengusaha berpendapat bahwa dalam pemakaian kemasan dengan cara meniru atau menjiplak baik pada dekoratifnya, warna dan lainnya merupakan hal yang biasa saja dimana tujuan sederhana mereka agar usahanya laku seperti usaha orang lain yang sudah terlebih dahulu ada dan sudah berprestasi. Hal ini disebabkan mereka beranggapan bahwa kemasan hanyalah merupakan pemberi keterangan dan yang penting beda mereknya.

Para pengusaha dalam mencari keuntungan usahanya sengaja meniru atau menjiplak kemasan pihak lain dengan tujuan nebensache untuk kelancaran mencari keuntungan. Para pengusaha berpendapat bahwa kalau tidak meniru, maka produk mereka kurang cepat laku atau tidak laku sama sekali.

**PENDAPAT RESPONDEN
PEMAKAIAN KEMASAN TUJUAN KOMERSIL**

NO	PENDAPAT PENGUSAHA	JUMLAH RESPONDEN
1.	Sengaja	60
2.	Tidak tahu	10
3.	Ikutan	30

Data : Penelitian Lapangan di daerah Ex Karisidenan Pati dan Ex. Karisidenan Kedu Magelang tahun 2003

2. EKSISTENSI PENGATURAN MEREK TERHADAP KEMASAN MEREK

Undang-undang Merek telah mengalami beberapa kali perubahan sejak dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 1961 melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 sampai keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001. Perubahan ini dimaksudkan untuk melindungi pemilik hak atas merek terhadap berbagai tindakan curang akibat persaingan tidak sehat yang dapat merugikan, termasuk tindakan passing off pada kemasan khususnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan pada Pasal 2 (1) disebutkan bahwa hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau

barang-barang perniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga 3 (tiga) tahun setelah pemakaian terakhir merek itu. Sedangkan Pasal 2 (2) menyebutkan bahwa kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka barang siapa yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dan 5, dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut.

Pasal 5(2) angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 juga merupakan pasal perlindungan hak atas merek. Disebutkan bahwa tidak dapat didaftarkan sebagai merek, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam, waktu atau tempat pembuatan, jumlah bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang.

Pasal 9 ayat (1) merupakan aturan untuk menolak pendaftaran merek, disebutkan bahwa jika merek yang

permohonan pendaftaran diajukan menurut pasal 4 dan 5 mengandung persamaan pada keseluruhannya, atau pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis atas nama orang lain, maka Kantor Milik Perindustrian menolak pendaftaran merek tersebut. Ayat (2) menyebutkan bahwa orang yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak berdasar pasal 6 atau pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya diperintahkan pendaftaran merek itu.

Seseorang atau badan hukum yang mempunyai merek kemudian didaftarkan oleh pihak lain maka dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan Negeri di Jakarta sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) bahwa jika merek yang didaftarkan menurut Pasal 7 pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain yang berdasarkan Pasal 2 mempunyai hak atas merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika merek-merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan

yang ditanda tangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal. Permohonan tersebut harus dilakukan oleh pemohon dalam waktu sembilan bulan setelah pengumuman yang ditentukan dalam Pasal 8.

Demikian juga dalam Undang-Undang Merek Nomor 14 tahun 1997 terdapat ketentuan yang melindungi pemilik hak atas merek dari tindakan curang atas kemasan (passing off) yaitu pada Pasal 5 huruf b bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak mengandung unsur daya pembeda.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor Merek apabila menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Demi menegakkan perlindungan hukum hak atas merek, dalam Pasal 81 bahwa disebutkan barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 terdapat pasal-pasal yang melindungi hak atas merek dari tindakan persaingan tidak sehat pada kemasan merek atau passing off. Pasal 4 menyebutkan bahwa merek tidak dapat di daftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertitikad tidak baik. Pemohon yang bertitikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan secara tidak layak atau tidak jujur

mempunyai reputasi di masyarakat melalui kemasan merek demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengcecoh, atau menyesatkan konsumen. Sebagai contoh di bawah ini :

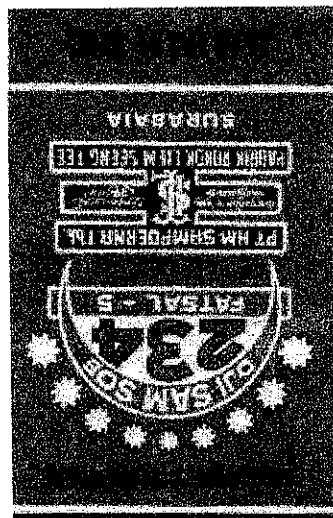
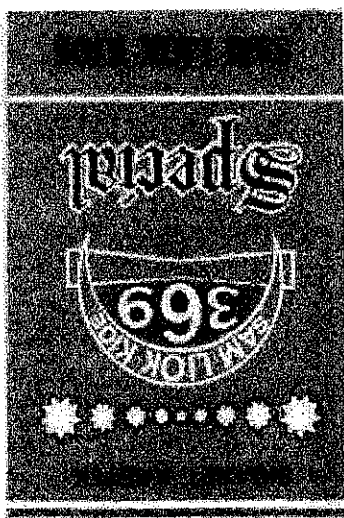
CONTOH KEMASAN ASLI DAN KEMASAN TIRUAN

GAMBAR 1

TAMPAK DEPAN

ASLI

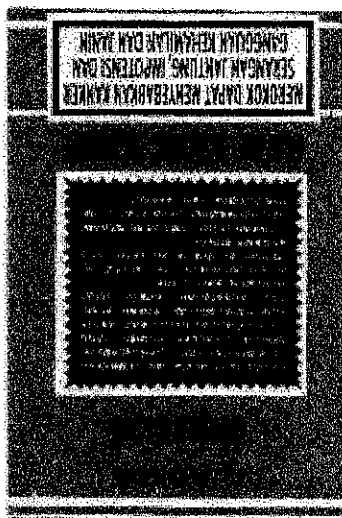
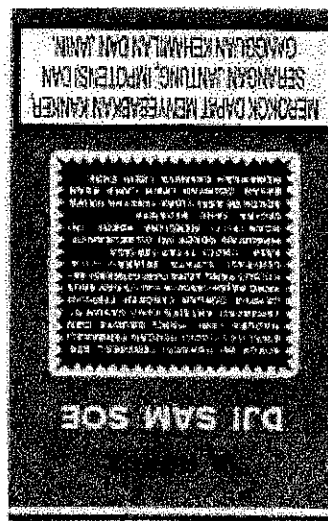
TIRUAN



TAMPAK BELAKANG

ASLI

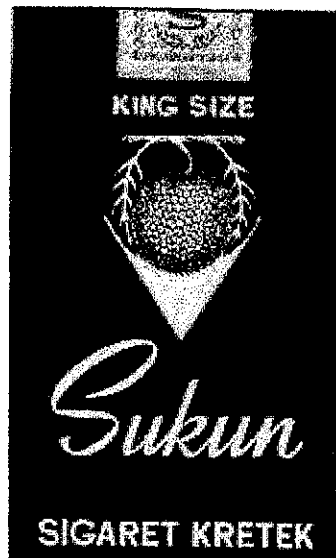
TIRUAN



GAMBAR 2

TAMPAK DEPAN

ASLI



TIRUAN



TAMPAK BELAKANG

ASLI



TIRUAN

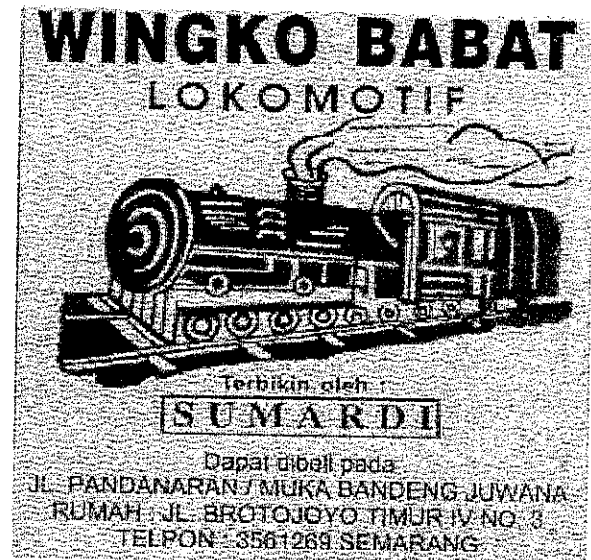


GAMBAR 3

ASLI



TIRUAN



TIRUAN



TIRUAN



GAMBAR 4

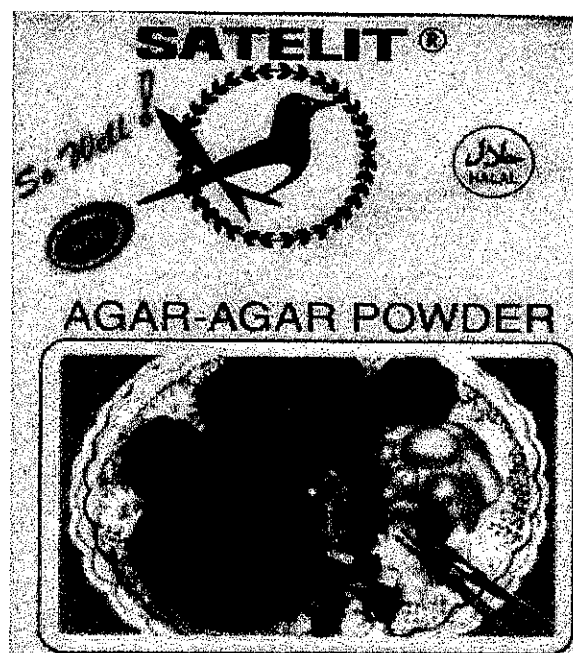
ASLI



TIRUAN



TIRUAN



Sedangkan pada Pasal 5 disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- ❖ Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- ❖ tidak memiliki daya pembeda.
- ❖ Telah menjadi milik umum.
- ❖ Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Kemudian terhadap merek yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) harus ditolak oleh

Direktorat Jenderal yaitu apabila merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Lebih lanjut di dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Direktorat Jenderal juga harus menolak sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf a bahwa merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang/pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Sedangkan di dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Lebih lanjut disebutkan dalam ayat (2) bahwa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.

Gugatan pembatalan bisa diajukan tidak hanya oleh pemilik terdaftar tetapi juga oleh pihak yang berkepentingan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Di dalam ayat (2) pun juga menyebutkan bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.

Lebih lanjut diatur mengenai pencegahan kerugian atas pelanggaran merek sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (1) bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, selama hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pencegahan kerugian juga dapat dimintakan kepada hakim oleh pihak yang dirugikan dengan suatu penetapan sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara. Dimana penetapan sementara ini berisi mengenai :

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek.
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Terhadap pelanggaran merek dalam undang-undang ini juga diatur sanksi perdata yang lebih berat dari undang-undang sebelumnya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 90, bahwa barangsiapa dengan sengaja dan atau tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pada Pasal 91 disebutkan barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Sedangkan mengenai indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan msyarakat

mengenai asal barang atau asal jasa tersebut diatur di dalam Pasal 93 yang mana diberi sanksi pidana paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Dan semua ketentuan tersebut diatas yaitu Pasal 90 sampai Pasal 94 merupakan delik aduan yang berarti ketentuan tersebut bisa diterapkan apabila sudah ada aduan dari yang dirugikan di dalam pengaturan hak atas merek.

Prosedur penegakkan hukum diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, selain untuk meningkatkan tingkat penuntutan hukum substatif. Prosedur penegakkan hukum terperinci terdapat dalam bagian III Perjanjian TRIPS mengenai prosedur hukum dan lain-lain.

Bahkan jika dalam suatu negara, standar perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai telah ditentukan dalam hukum nasional, permasalahan tidak dapat diselesaikan kecuali terjamin adanya prosedur penegakkan hukum. Sampai saat Perjanjian TRIPS ditanda tangani, tidak ada perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual yang mencakup secara lengkap tentang penegakkan hukum kekayaan intelektual. Hal inilah yang menyebabkan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian

TRIPS mengatur tentang prosedur penegakkan hukum bagi perlindungan kekayaan intelektual.

Sedangkan pada bagian III Perjanjian TRIPS itu berisi Penegakkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang secara terperinci isi bab-babnya adalah sebagai berikut :

- Bab 1 Ketentuan Umum
- Bab 2 Prosedur dan Upaya Hukum Administrasi
 dan Perdata
- Bab 3 Ketentuan Khusus
- Bab 4 Persyaratan Khusus Terkait Dengan Kepabeanan
- Bab 5 Prosedur Pidana

Untuk menyesuaikan dengan Perjanjian TRIPS, beberapa ketentuan didalam perundang-undangan HKI di Indonesia telah diamandemen secara khusus yang menghasilkan beberapa perubahan mendasar dalam hukum acara di Indonesia. Beberapa ciri khusus yang membedakan dengan hukum acara umum yaitu:

1. Semua kasus perdata HKI berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Niaga.
2. Masa pemberian putusan baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat lebih tinggi dibatasi oleh waktu tertentu.

3. Jika para pihak tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama tidak dapat diajukan banding, namun langsung kasasi ke Mahkamah Agung (dimaksudkan untuk menghindari penundaan waktu dari pihak yang dikalahkan).
4. Ada kemungkinan dilaksanakannya penetapan sementara berupa suatu perintah pengadilan yang diajukan sebelum kasus tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga, khususnya untuk mengumpulkan barang bukti dan mencegah barang-barang hasil pelanggaran masuk dipasaran.
5. Bentuk dan pelanggaran HKI secara spesifik disebut dalam UU HKI.

Di dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek yang baru disebutkan bahwa gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Jika tergugat tinggal di luar wilayah Indonesia maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Pusat di Jakarta. Sistem prosedur yang digunakan dalam gugatan pembatalan merek serupa dengan gugatan kepailitan. Misalnya, masa Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan kasus lebih cepat dari Pengadilan Negeri dalam menangani kasus serupa. Menurut Pasal 80 (8) UU Merek, Pengadilan Niaga harus mengeluarkan putusannya

dalam waktu 90 hari sejak tanggal pendaftaran gugatan yang diberikan oleh Panitera Pengadilan Niaga.

3. ASPEK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN MEREK PADA KEMASAN MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pemberian putusan terhadap pelanggaran merek pada kemasan merek akibat adanya persaingan yang tidak sehat (tidak fair) sudah dilakukan oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya. Sebagai gambaran akan disajikan beberapa kasus yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/1980G tanggal 17 Juli 1980 dalam perkara kemasan merek SUGUS antara Chocolat Suchard Societe Anonyme, Neuchatel Serrieres, Switzerland sebagai penggugat melawan Tjakra Sukarta beralamat di Jalan Petak Sembilan III Gg. IV Nomor 18 Jakarta sebagai tergugat.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.G.D/1988/P.N.Jkt.Pst. tanggal 19 Oktober 1988 dalam perkara kemasan merek Aqua antara PT. GOLDEN

MISSISIPI sebagai penggugat melawan PT. INDOTIRTA JAYA ABADI selaku tergugat.

- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/1983/Pdt.G. tanggal 23 Februari 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1272K/Sip/1984 tanggal 26 September 1985 dalam perkara kemasan dengan merek SNOPIY DAN WOODSTOCK.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Januari 2002 dalam perkara kemasan dengan merek SUNSEA BRAND.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 27 November 2001 dalam perkara kemasan dengan merek SINKO.
- f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/MEREK/2002/P.N.NIAGA.Jkt.Pst. tanggal 04 April 2002 dalam perkara kemasan merek CAP BOLA DUNIA (GLOBE) DAN BURUNG WALET (SWALLOW) antara Effendi, bertempat tinggal di Jalan Petojo Utara VII No. 19 Jakarta Pusat yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnoe Widjaja, SH, advocat yang berkantor di Jalan Jenggala II No.9

Kebayoran Baru, Jakarta sebagai penggugat melawan Soewardjono, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Timur I/4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan selaku tergugat.

B. PEMBAHASAN

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.⁹⁶

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan ang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi

⁹⁶ **PATEN DAN MEREK**, Undang-Undang RI No. 14 dan 15 tahun 2001, MedPress, 2001

oleh Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek.

1. SISTEM PENGATURAN HAK ATAS MEREK TIDAK TERMASUK KEMASAN MEREK DALAM UU MEREK

Mengenai sistem pendaftaran merek, menurut Soegondo Soemodiredjo, di seluruh dunia ada empat sistem pendaftaran merek ialah :⁹⁷

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, pendaftaran.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang menyelenggarakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum kantornya terlebih dahulu diumumkan dalam Trade Journal/ Kantor Pendaftaran Merek untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak ketiga

⁹⁷ R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Catatan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984 hal. 90.

mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan, maka pendaftaran merek dikabulkan.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.
4. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya.

Merek hanya dapat didaftar atas permintaan yang diajukan oleh pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek, saat ini dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran yaitu:⁹⁸

- a. Sistem Deklaratif (*passief stelsel*).
- b. Sistem Konstitutif (*aktif*) atau atributif.

a. *Sistem Deklaratif*

Sistem deklaratif mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermorden*), atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah piha yang berhak atas

⁹⁸ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta hal 78

merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.

Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Hak untuk atas merek diberikan kepada pihak yang untuk pertama kali memakai merek tersebut. Arti dalam yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai untuk pertama kali memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, melainkan sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.⁹⁹

Dalam sistem deklaratif fungsi pendaftarannya hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah karena pemakaian pertama. Dengan demikian pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya.

Dengan demikian maka sistem deklaratif memiliki kelemahan yaitu kurang adanya kepastian hukum. Si pendaftar merek, masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya sebagai pemakai merek

⁹⁹ R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, cetakan ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980 hal 59

yang pertama kali adalah yang menggugat. Penggugat bisa dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai merek dibandingkan dengan si pihak pendaftar.

Dalam sistem pasif, pada saat pendaftaran tidak diselidiki siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli merek yang bersangkutan. Juga tidak diadakan pengumuman terlebih dahulu untuk memberitahukan pada khalayak umum tentang adanya pihak yang mendaftarkan suatu merek tertentu. Prosedur pendaftaran lebih ditekankan kepada hal-hal yang formal, surat permohonan hanya diterima dan dilihat tanggal pengajuannya. Kemudian Kantor Merek hanya mencari di dalam registernya, apakah sudah ada pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek itu atau merek yang serupa dengan itu. Kalau tidak ada maka surat permohonan tersebut akan dikabulkan.

Kasus-kasus dalam Sistem Deklaratif

Kasus merek TANCHO

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 53/1972 tanggal 30 Maret 1972 dalam perkara merek **TANCHO** antara Wong A Kiong (Ong Sutrisno) sebagai

penggugat, Jl. Jeruk IX/42 Jakarta *melawan* PT. TANCHO INDONESIA, Jl. Maluku No. 4-6 Jakarta sebagai tergugat. Duduk perkaranya adalah penggugat mempunyai hak atas nama perusahaan TANCHO Tokyo Osaka Company sekaligus merek TANCHO untuk barang-barang kecantikan dan keperluan rumah tangga seperti pasta gigi. Penggugat merasa keberatan terhadap tergugat yang memakai nama perusahaan dengan nama TANCHO dan merek TANCHO untuk barang kecantikan. Penggugat telah mempunyai merek TANCHO yang telah terdaftar di Direktorat Hak Cipta dan Paten di bawah nomor 82735, 82883, 82021, 91492, 83965, 85203, 86275, 86276, 86261, 86403, 86669, 86672.

Pengadilan memutuskan bahwa penggugat adalah satu-satunya yang berhak di Indonesia untuk memakai nama dan merek TANCHO. Putusan pengadilan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Keputusan nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dengan pertimbangan bahwa pendaftaran merek tidak merupakan syarat untuk pemberian perlindungan kepada pemilik suatu merek. Perbuatan penggugat yang menggunakan kata "*Trademarks Tokyo Osaka Co*" menimbulkan kesan seakan-akan barang tersebut buatan luar negeri, padahal buatan

Indonesia, sehingga terdapat itikad tidak baik. Sedangkan maksud undang-undang bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemakai pertama yang beritikad baik sekalipun tidak terdaftar. Oleh karena itu tergugat adalah pemakai dan pemilik pertama di Indonesia dari nama dan merek dagang *TANCHO*. Selanjutnya dalam Keputusan Mahkamah Agung tersebut membatalkan pendaftaran merek dagang *TANCHO* milik penggugat.

Kasus merek NITTO TIRE

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 414/1977 G tanggal 27 November 1979 yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2956 K/Sip/1981 tanggal 19 Mei 1982 dalam perkara merek *NITTO TIRE* antara Nitto Tire, Co. Ltd, 1-14, 1-chome, Akasaka, Minota-ku, Tokyo sebagai penggugat *melawan* NV. The New Asian Rubber Factory, Jl. Tanjung Mulia Km.7 Medan sebagai tergugat.

Duduk perkaranya adalah penggugat sebagai pemakai pertama terhadap merek *NITTO TIRE* untuk jenis barang segala macam ban kendaraan, mengajukan gugatan kepada tergugat yang telah memakai merek *NITTO TIRE* untuk segala macam ban dan telah terdaftar dengan nomor

107212 tanggal 30 Juli 1975, karena adanya persamaan pada pokoknya dan melindungi barang sejenis. Bukti sebagai pemakai pertama adalah adanya *export declaration* tanggal 31 Oktober 1970 dan 21 November 1970. Pengadilan memutuskan bahwa penggugat sebagai pemakai pertama karena adanya pemakaian merek oleh penggugat sejak tahun 1970. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI.

Kasus Merek BAUME & MERCIER

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 393/1981 G tanggal 22 Desember 1981 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1972 K/Sip/1982 tanggal 4 Mei 1983 dalam perkara merek *BAUME & MERCIER* antara Mercier Societe Anonyme, 9 Ruele Royer, Geneva, Switzerland sebagai penggugat *melawan* Lilian Suten, Jl. Cideng Timur No. 1-A Jakarta Pusat sebagai tergugat.

Duduk perkaranya adalah penggugat merasa keberatan terhadap pemakaian merek *BAUME & MERCIER* oleh tergugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat dengan barang yang sejenis. Penggugat menyatakan sebagai pemilik pertama terhadap merek *BAUME & MERCIER* untuk melindungi jenis barang arloji dan jam, sekaligus sebagai nama dagang/ perusahaan.

Tergugat telah mendaftarkan merek *BAUME & MERCIER* dengan nomor 141532 tanggal 12 Desember 1979 untuk jam tangan/ arloji, jam weker, jam dinding, jam meja dan alat pengukur waktu lainnya serta bagian-bagiannya.

Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa sekalipun merek *BAUME & MERCIER* milik Mercier Societe Anonyme belum terdaftar di Indonesia namun pemakaian nama perusahaan dan merek luar negeri yang sudah terkenal di dunia tidak dibenarkan sehingga tergugat merupakan pemakai merek yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu merek *BAUME & MERCIER* milik tergugat dinyatakan batal.

b. Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif mempunyai mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukumnya. Menurut sistem konstitutif (aktif) bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak

atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.¹⁰⁰

Pendaftaran lah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek. Meskipun demikian bagi merek yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (*well known trademarks*), juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan yang tidak sehat.

Pemilihan suatu sistem pendaftaran merek ini berdasarkan alasan tertentu dengan melihat besar kecilnya manfaat yang didapat dengan menggunakan sistem tersebut.

Kasus-kasus dalam Sistem konstitutif

Kasus Merek dengan Kemasan berlogo 100¹⁰¹

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 26 Agustus 2002 dalam perkara merek dengan logo 100 antara Drs. Harry Sanusi sebagai penggugat beralamat di Jalan Keamanan Nomor 100, Tamansari, Jakarta 11130 *melawan* PT. Jakarta Tama yang berkedudukan di Jalan Raya Ciawi

¹⁰⁰ ibid hal. 174

¹⁰¹ Sumber Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan HAM RI Semarang

Sukabumi KM.2,5 Nomor 88 Bogor 16720 beserta Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal HAKI Cq. Direktorat Merek, yang berkantor di Jalan Daan Mogot KM.24 Tangerang.

Duduk perkaranya adalah dimulai dengan penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik yang sah atas merek 100 dan lukisan, sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

100 SERATUS

Bahwa selanjutnya penggugat memperoleh pendaftaran merek 100 dan lukisan daftar No. 491390 tanggal 20 Nopember 2000, untuk melindungi jenis barang antara lain : "Kopi, the, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, kopi buatan, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, mie, roti, kue-kue kering dan basah, biscuit-biscuit, wafer, kembang-kembang gula, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bebeuk pengembang roti dan kue, garam, mostar, cuka saus-saus (bumbu-bumbu), rempah-rempah, es, kecap, tauco, terasi, petis, krupuk, emping. Tetapi dalam daftar umum

merek tergugat telah terdaftar merek atas nama Tergugat pada turut tergugat yaitu merek sesuai pendaftaran terlihat di bawah ini :

100

SERATUS

Bahwa penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek tergugat tersebut diatas karena mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dan sama-sama melindungi jenis barang yang sama dalam satu kelas yaitu 30 dengan merek penggugat yang terdaftar terlebih dahulu pada turut tergugat.

Pengadilan memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, serta menyatakan bahwa bahwa penggugat sebagai pendaftar dan pemegang hak pertama yang sah di Indonesia dari merek 100 dan lukisan dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai, memproduksi dan mengedarkan barang-barang dengan merek 100 dan lukisan tersebut di wilayah hukum Indonesia untuk jenis barang yang tergolong dalam kelas 30 dengan pertimbangan bahwa tergugat

beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek

100
SERATUS

daftar No. 493483, merek 100 daftar No. 493484 dan merek SERATUS daftar No. 493485 pada turut tergugat oleh karena dilandasi niat untuk meniru merek 100 dan lukisan milik penggugat untuk barang sejenis.

Selanjutnya diperintahkan kepada turut tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan pembatalan pendaftaran merek

100
SERATUS

Dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku atas nama tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus Merek dengan kemasan berlogo HOLLAND BAKERY¹⁰²

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/HK.M./2002/P.Niaga Smg, tanggal 24 Desember 2002 yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 014 K/N/HaKI/2002 dalam perkara merek Holland Bakery antara Rudi H. Simanjuntak, SH dan Heru Purwadi, SH selaku kuasa dari PT. MUSTIKA CITRARASA sebagai penggugat berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 79 Jakarta Barat *melawan* Drs. F.X.Y. Kiatanto S. yang beralamat di Jalan Magelang Nomor 80 Yogyakarta beserta Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal HAKI Cq. Direktorat Merek, yang berkantor di Jalan Daan Mogot KM.24 Tangerang.

Duduk perkaranya adalah dimulai dengan kenyataan bahwa Subyek hukum bernama Kwee Sie Yong adalah pemakai pertama dan juga merupakan subyek hukum yang terlebih dahulu memperoleh sertifikat merek HOLLAND BAKERY dari Direktorat Jenderal HAKI dahulu Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten Dan Merek, dan oleh

¹⁰² Sumber Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan HAM RI Semarang

karenaya merupakan satu-satunya pemilik dari merek Perusahaan Indonesia. Demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1203/Pdt/1978 tanggal 28 April 1988 dan sertifikat Merek No. 260637 tanggal 28 Juni 1990, bahwa merek HOLLAND BAKERY milik Kweed Sie Yong tersebut telah dikenal luas/ terkenal di Indonesia, hal mana dapat disimpulkan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 69/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Juli 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2857 K/Pdt/1994 tanggal 13 April 1998.

Bahwa pada tanggal 26 Juli 1988 hak Kwee Sie Yong atas merek HOLLAND BAKERY tersebut telah dialihkan kepada penggugat, demikian berdasarkan Akta Notaris No. 81 tanggal 26 Juli 1988 yang kemudian peralihan tersebut telah pula didaftarkan di Ditjen HAKI dan telah tercatat di dalam Daftar Umum Merek, sesuai dari Ditjen No. H4-HC.01.04-09-20-99 tentang Pencatatan dalam Daftar Umum Merek Pengalihan Hak Merek HOLLAND BAKERY dari Kwee Sie Yong kepada PT. MUSTIKA CITRARASA.

Penggugat sangat berkeberatan dengan diterbitkannya sertifikat Merek BAKERI HOLAN No. 382723 karena jelas merek BAKERI HOLAN tersebut mempunyai

persamaan dengan merek HOLLAND BAKERY milik penggugat.

Bahwa dengan telah diperalihkannya merek HOLLAND BAKERY milik Kwee Sie Yong kepada penggugat, maka secara hukum penggugat adalah sah sebagai pemilik satu-satunya atas merek HOLLAND BAKERY. Dengan demikian secara hukum sudah selayaknya dan sudah seharusnya penggugat mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan merek yang mempunyai persamaan yang pada pokoknya dengan merek HOLLAND BAKERY milik penggugat oleh pihak lain tanpa seijin penggugat, maka Pengadilan memutuskan mengabulkan penggugat dan mambatalkan merek Holland milik tergugat. Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI.

2. EKSISTENSI PENGATURAN MEREK TERHADAP KEMASAN MEREK

Membuat suatu reputasi usaha melalui kemasan merek dapat dilakukan dalam upaya mengidentifikasi atau membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain yang sama dalam pasar. Maka dapat dikatakan

dibuatnya merek dengan karakter suatu kemasan, logo, nama, simbol-simbol, gambar ataupun paduan dari karakter tersebut dengan tujuan pembedaan identitas terhadap produk di pasar atau konsumen. Oleh karena itu, melalui suatu merek terhadap produk-produknya perusahaan secara tidak langsung telah membangun suatu karakter tertentu dan diharapkan akan muncul reputasi bisnis atas karakter merek tersebut. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan cenderung untuk mencegah orang lain untuk memakai merek mereka apalagi yang sudah mempunyai reputasi, *good will*, pasar serta konsumen yang besar.

Kemasan Merek menjadi demikian penting dalam periklanan dan perdagangan karena masyarakat dapat melihat melalui kemasan merek tertentu tersebut atas nama baik kualitas, serta reputasi dari menjadi kekayaan komersial yang luar biasa dan sangat berharga dan sering kali nama usaha/merek suatu produk perusahaan lebih berharga daripada aset perusahaan yang berwujud, misalnya tanah, bangunan dan lain-lain.¹⁰³

Paling tidak terdapat 2 (dua) ayat dari Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan

¹⁰³ Suyud Margono & Amir Angkasa, *Aset Komersial Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta: 2000, hal. 102.

dari ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dalam UU Merek tahun 1992 tentang perlindungan merek terkenal dan yang sekaligus merupakan penyelarasan dengan ketentuan TRIPs. Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek baru yakni Undang-Undang nomor 15 tahun 2001, pengaturan tersebut dibuat secara terpisah antara perlindungan merek terkenal untuk barang/jasa yang tidak sejenis. Yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 6 ayat (1b) ditentukan bahwa *"kantor merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis"*.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan *"ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah"*.

Apabila diperhatikan kedua ayat tersebut dengan membandingkan dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Ketentuan TRIPs Agreement terlihat bahwa Pasal 16 ayat (3) TRIPs memperluas perlindungan merek terkenal, yaitu meliputi pula barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Ketentuan ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2001.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ibid hal 152

Rumusan dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs sekarang sudah dirumuskan ke dalam rumusan penjelasan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, khususnya dalam penjelasan atas pasal 6 ayat (1) huruf b yang berbunyi sebagai berikut “

“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independent) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan”

Perlindungan merek terkenal (termasuk merek yang mempunyai reputasi baik) dalam perkembangannya mempunyai ciri yang universal yang didasarkan pada pertimbangan berikut :

- ✧ Merek telah dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga menjadi terkenal luas di lingkungan bisnis dan konsumen.
- ✧ Bermutu baik dan banyak digemari oleh masyarakat konsumen.

- ✧ Tidak dapat didaftar oleh orang lain yang bukan pemilik merek tersebut (baik untuk barang atau jasa sejenis maupun yang tidak sejenis).

Permasalahannya disini merek yang terkenal tersebut didaftarkan oleh orang atau badan hukum yang bukan pemiliknya yang sah sehingga terdapat unsur tidak baik dengan membonceng merek lain yang sudah terkenal, memanfaatkan promosi untuk keuntungan sendiri.

Jadi disini yang ditekankan adalah unsur itikad baik dalam melakukan pendaftaran sebuah merek dagang yang mempunyai akibat hukum atas pendaftaran tersebut. Jika orang atau badan hukum berusaha mendaftarkan merek mengetahui bahwa merek yang didaftarkan tersebut adalah milik orang lain dan/atau memiliki persamaan dengan merek orang lain maka merek tersebut tidak dapat didaftar.

Mengenai barang yang dikonsumsi masyarakat, ada sementara perusahaan yang berpendapat bahwa yang penting ialah barang yang dibungkus dan bukan pembungkusnya (*kemasan*). Memang harus diakui bahwa kualitas barang adalah besar sekali pengaruhnya terhadap kelancaran penjualan, tetapi dalam hal ini tidak berarti masalah kemasan boleh diabaikan.

Seseorang akan menjadi konsumen atas suatu barang apabila ia telah mencoba barang tersebut. Tetapi bilamana seseorang tidak tertarik untuk mencobanya sebab kemasannya tidak menarik, maka orang tersebut tidak tahu bahwa isinya berkualitas baik.¹⁰⁵

Dengan demikian pembungkus yang menarik akan mempercepat kelancaran penjualan barang, Charles A. Breslin petugas dari Modern Packaging Magazine Amerika pernah mengatakan bahwa “kemasan tidak hanya merupakan pelayanan tetapi juga sebagai salesman dan pembawa kepercayaan, dimana suatu kemasan suatu produksi merupakan penglihatan akhir dari konsumen yang dapat dipercaya”.

Gambaran demikian sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya kemasan.

Hal yang sangat penting adalah bentuk dan pelaksanaan pengemasan, dengan ketentuan bahwa kemasan tersebut dapat mendorong pihak pengecer untuk menyajikan yang baik pada etalase atau rak toko dan kemudian dapat memancing calon pembeli.

Disamping kemasan menguntungkan konsumen maka bagi produsen kemasan juga bertujuan untuk :

¹⁰⁵ Nichani Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung, 2000 hal. 70

- ❖ Melindungi barang-barang yang dibungkusnya sewaktu barang-barang tersebut bergerak melalui proses-proses marketing.
- ❖ Memudahkan pedagang eceran untuk membagi atau memisahkan barang tersebut.
- ❖ Untuk mempertinggi nilai dengan daya tarik yang ditimbulkan oleh kemasan, sehingga menimbulkan ciri-ciri khas produk tersebut.
- ❖ Untuk identifikasi, mudah dikenal, karena adanya label/merek yang tertera pada kemasan.
- ❖ Kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi karena membawa berita atau catatan mengenai produk itu.
- ❖ Kemasan sebagai salesman diam, seperti di super market.

Disini terlihat betapa peranan kemasan yang baik dan disenangi oleh konsumen sangat penting bagi suatu produk dengan merek tertentu.

Dari uraian tersebut diatas perlu diadakan perlindungan hukum terhadap kemasan merek dari segala akibat persaingan yang tidak sehat dan apabila ada aturan-aturan yang mengatur secara tegas menciptakan kepastian hukum.

Tetapi saat ini pengaturan mengenai tindakan dari persaingan yang tidak sehat berupa passing off secara tegas dalam Undang-Undang merek Indonesia belum ada. Akan tetapi unsur-unsur passing off telah terdapat dalam beberapa pasal seperti adanya itikad tidak baik, persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya, gugatan maupun sanksinya.

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 19 tahun 1992, hukum merek Indonesia mengalami kemajuan dengan mengatur adanya prinsip itikad baik dalam memperoleh hak atas merek. Itikad baik adalah merupakan dasar atau segi utama dalam sistem hukum merek di Indonesia. Perlindungan hukum hak atas kemasan merek hanya diberikan kepada pihak yang secara itikad baik mendaftarkan mereknya. Ini sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan diberikan kepada pihak yang beritikad baik bukan kepada pihak yang beritikad buruk. Oleh sebab itu jika terdapat pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan dilandasi itikad tidak baik misalnya dengan membajak, meniru atau membonceng ketenaran merek pihak lain tidak akan diberikan perlindungan hukum.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal

penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.¹⁰⁶

Prosedur permintaan perpanjangan waktu, dilakukan secara tertulis oleh pemilik, atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari duabelas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permintaan perpanjangan waktu tersebut dapat diterima tetapi dapat juga ditolak, ini terdapat dalam Pasal 35.

Pasal 40 (1) menyatakan bahwa merek dapat dialihkan dengan cara-cara :

- a. pewarisan.
- b. Wasiat.
- c. Hibah.
- d. Perjanjian.
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan ini harus dicatat di dalam daftar umum merek, diarsipkan oleh Kantor HAKI dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) dan (4).

¹⁰⁶ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta hal. 122

Di Indonesia sebuah pelanggaran atas HAKI dapat dianggap kasus-kasus kriminal maupun perdata. Namun di Indonesia penekanan pelanggarannya lebih dititik beratkan pada hukum kriminal. Hal ini cukup berbeda dengan pelaksanaan di beberapa negara seperti di Australia, Inggris dan Amerika, dimana dianggap sebaiknya kalau pelanggaran HAKI ditangani dengan hukum perdata.. Pada negara-negara tersebut, hal yang terpenting adalah memberikan ganti rugi/kompensasi atas pelanggaran dan mencegah pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual untuk melanjutkan pelanggaran-pelanggaran berikutnya dengan penetapan sementara.

f. Upaya Perdata

Umumnya seorang pelanggar ketentuan Undang-Undang HAKI dapat dituntut oleh negara berdasarkan hukum pidana dan juga dituntut oleh pihak yang merasa HAKI-nya dilanggar. Tetapi mungkin saja melaksanakan tuntutan kriminal tanpa tuntutan perdata atau tuntutan perdata tanpa tuntutan kriminal. Semuanya tergantung apakah polisi dan penuntut yakin bahwa kasus tersebut cukup kuat terhadap kasus yang akan dibawa ke pengadilan berdasarkan perundang-undangan Indonesia.

Disamping itu apakah pihak yang dirugikan akan membawa pelanggar ke pengadilan atau tidak. Untuk membawa pelanggar ke pengadilan tentunya akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak sehingga ada pihak yang meminta perlindungan negara untuk menghentikan kegiatan pelanggaran selanjutnya.¹⁰⁷ Upaya-upaya hukum di bawah ini bisa digunakan untuk kasus pelanggaran HAKI yakni :

- ✧ Ganti rugi dan keuntungan.
- ✧ Penetapan sementara/*injuction* (dimana hakim memerintah supaya tindakan pelanggaran dihentikan).
- ✧ Penyitaan barang.
- ✧ Putusan penyerahan barang.

g. Upaya Pidana

Perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua kelompok ini ditentukan secara jelas dalam pasal KUH Pidana, yaitu dalam Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran.

¹⁰⁷ Ibid hal. 156.

Sanksi pidana juga diberlakukan di Indonesia dimana para pelanggar dengan sengaja melanggar HAKI pihak lain. Perundang-undangan Indonesia juga memberlakukan beberapa sanksi yang cukup serius untuk bidang kerangka kekayaan intelektual.

Sanksi pidananya tergantung pada hak apa yang dilanggar. Namun secara garis besar sanksi pidana berkisar antara empat sampai lima tahun hukuman pidana penjara dan denda 200 juta sampai 1 milyar rupiah.

Seorang pemilik merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang berhak dalam bidang perdagangan dan jasa yang sama. Dalam undang-undang merek baru diatur bahwa pengadilan niaga memutus perkara-perkara merek tersebut. Keputusan pengadilan niaga ini dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.

3. ASPEK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN MEREK PADA KEMASAN MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Salah satu fungsi kemasan merek adalah sebagai alat promosi sehingga mampu meluaskan jaringan pemasaran. Hal ini sangat membantu untuk meraih keuntungan. Dengan meluasnya jaringan pemasaran suatu merek akan meraih reputasi yang tinggi dan dikenal oleh masyarakat luas sehingga menjadi merek terkenal.

Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada para konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi reputasi produk yang telah ada.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum melindungi orang-orang yang memiliki reputasi dari orang-orang yang ingin "*membonceng*" kesuksesan mereka. Meskipun

reputasi tersebut adalah yang tidak berwujud, hukum memandangnya sebagai aset berharga yang harus dilindungi.

Dalam penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pemegang merek terdaftar memiliki hak untuk menuntut seseorang yang telah menggunakan merek tersebut tanpa izin.

Passing off melindungi semua hal itu. Kompetitor/pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan merek-merek, tulisan-tulisan, kemasan, kesan atau indikasi lain yang akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang yang dijual mereka diproduksi oleh orang lain.

Jadi *Passing off* mencegah orang-orang melakukan dua hal :

1. menampilkan/menyebabkan anggapan bahwa barang/jasanya adalah barang/jasa orang lain.
2. menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan dengan barang/jasa penggugat.

Passing off tidak pernah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran reputasi di Indonesia. Namun ada dasar hukum untuk melaksanakan hal itu di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

Pelaku usaha : (a) harus melakukan usahanya dengan itikad baik

Ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Indonesia sehubungan dengan hal diatas mirip dengan ketentuan yng terdapat dalam pasal 52 Undang-Undang Praktik Perdagangan Australia 1974. Ketentuan ini menyatakan :

Suatu perusahaan dalam perniagaan dan perdagangan tidak diperkenankan terlibat dalam tindak tipu muslihat atau kecurangan atau kecenderungan menyesatkan atau mencurangi.

Tidak dapat disangkal bahwa merek yang sudah terkenal akan menjadi daya tarik bagi para pesaing untuk memanfaatkannya dengan membuat, meniru, atau menyamai untuk membongceng kemasan merek terkenal, dimana para kompetitor ingin meraih keuntungan dalam perdngangan barang atau jasa. Perbuatan para pesaing melakukan jalan pintas (*free riding*) dengan membongceng keterkenalan merek pihak lain dapat dikatakan dikatagorikan sebagai tindakan passing off. Tindakan tersebut harus dicegah agar terjadi persaingan yang sehat dan jujur.

Karena pada dasarnya pelanggaran terhadap kemasan hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba dan mamalsu merek yang sudah

terkenal di masyarakat. Dari tindakan tersebut maka masyarakat dirugikan, baik itu produsen maupun konsumennya selain itu negarapun dirugikan.¹⁰⁸

Dari setiap Undang-Undang yang mengatur merek maka pasti ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggar hak merek orang lain. Ketentuan yang mengaturnya dapat bersifat pidana, perdata maupun administrasi, bahkan bisa pula tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis.

Persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur sangatlah tidak diharapkan dan dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena undang-undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dan dalam dunia usaha.

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.

¹⁰⁸ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta hal. 199

Apabila perkara passing off diselesaikan melalui pasal 1365 KUH Perdata sebagai *lex generalis*, hal ini kurang bisa memberikan perlindungan hukum karena unsur-unsur yang ada dalam passing off tidak bisa diterapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Demikian juga dalam Pasal 382 bis KUHP sudah tidak mampu lagi untuk menangani perkara passing off karena hanya mencakup unsur-unsur yang dikategorikan sebagai persaingan curang.

Kondisi demikian mengakibatkan adanya kekosongan hukum sehingga hakim harus mengisinya dengan cara menemukan hukum.

Passal 27 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 jo Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-Pokok Kekuasaan Kehakiman juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali dan menemukan hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya. Oleh karenanya jika undang-undang tidak memberikan peraturan yang dipakai untuk menyelesaikan perkara, maka hakim harus membuat peraturan sendiri. Dengan demikian putusan perkara passing off dapat menggunakan yurisprudensi sebagai dasar atau dalil hukum. Agar menjadi yurisprudensi yang baik maka putusan-putusan di bidang Hak Kekayaan Intelektual perlu dibukukan

baik dalam tingkat Pengadilan Negeri atau Niaga maupun tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui oleh umum dan ditelaah apakah putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersendikan pada moral justice dan legal justice.

Putusan-putusan pengadilan sangat berperan dalam memberikan perlindungan hukum hak atas kemasan merek. Melalui putusan putusan pengadilan dapat dilakukan kontrol terhadap Ditjen HAKI yang telah memberikan hak atas merek. Kontrol tersebut bisa berupa pembatalan merek. Selain itu putusan pengadilan juga dapat digunakan sebagai pedoman terhadap putusan berikutnya melalui pertimbangan hukumnya.

Kemasan Menurut Para Ahli

M. Yahya Harahap berpendapat :

Kemasan adalah hasil mengemas barang dagangan, membungkus-bungkus supaya rapi dengan memasukkan kedalam tempatnya.

Kamil Sarfory berpendapat :

Kemasan adalah merupakan pembungkusan sejenis kartu nama yang disebarakan beribu-ribu kali.

Buchari Dema berpendapat :

Kemasan adalah merupakan pembungkus atau kemasan sebagai daya tarik penjualan barang.

Charles JA. Brisain dari Modern Packaging Mayahine

Burela berpendapat :

Kemasan adalah pembungkus suatu produksi yang merupakan penglihatan akhir dari konsumen yang dapat dipercaya.

Sumardi, SH., MM. (Kasubdit Merek Dirjen HAKI):

Kemasan adalah suatu alat untuk lebih merapikan barang yang dipasarkan dan membuat rapi serta menarik.

Hurdwiyatmi, SH (Kasubdit Sertifikasi Merek Dirjen HAKI)

berpendapat :

Kemasan adalah pembungkus suatu produksi yang merupakan upaya produsen menarik konsumen agar melihatnya.

Chori, SH (Kasubdit Legitasi Merek Dirjen HAKI)

berpendapat :

Kemasan adalah suatu bentuk upaya lain dari pihak produsen untuk lebih menarik perhatian konsumen dalam suatu pembungkus.

Dra. Rochiyatun (Dinas Perdagangan Semarang)

berpendapat :

Kemasan adalah pelayanan/salesman lain untuk mempercepat penjualan barang

Kasus Peniruan Kemasan

Kasus Pidana Merek dengan Kemasan berlogo MUBAROK

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 80/PID.B/2002/PNKDS tanggal 23 September 2002 dalam perkara pidana dengan merek MUBAROK, dengan terdakwa I Hadi Jama'ah Bin Dimiyati beralamat Desa Kaliputu RT 01/II Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan terdakwa II Sumartono Bin Kasripan beralamat di Desa Kaliputu RT 02/IX Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Duduk perkaranya adalah bahwa terdakwa I Hadi Jama'ah Bin Dimayati dan terdakwa II Sumartono Bin Kasripan baik bertindak secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, pada bulan Oktober 2001 sampai dengan bulan Januari 2002 bertempat dirumah milik terdakwa II Sumartono dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain yakni merek MUBAROK milik saksi korban H. Muhammad Hilmy, SE untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau

diperdagangkan yakni barang berupa jenang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Semula terdakwa I dan terdakwa II sejak sekitar bulan September 2000 telah bekerjasama dengan perusahaan jenang "SINAR FAJAR" milik Muslikah dalam memproduksi dan memperdagangkan barang berupa jenang dengan merek Sinar Fajar, namun kaerna hasil penjualannya kurang baik dan kalah bersaing dengan penjualan jenang merek MUBAROK milik saksi, maka timbul ide dari terdakwa I untuk memproduksi dan memperdagangkan jenang dengan menggunakan merek "MUBAROKAH" yang diambil dari kata "Mubarak" dengan menambahkan kata "ah" dibelakangnya, lalu ide tersebut disampaikan kepada terdakwa II dan ternyata terdakwa II menyetujuinya sehingga mereka bersama-sama memproduksi dan memperdagangkan jenang dengan menggunakan merek MUBAROKAH di rumah milik terdakwa II sementara kerjasama dengan perusahaan jenang Sinar Fajar dihentikan.
- Bahwa jenang merek Mubarokah yang diproduksi dan diperdagangkan oleh para terdakwa, menggunakan bungkus/ kemasan yang menyerupai dengan bungkus/ kemasan dari jenang merek Mubarak milik saksi korban.

- Bahwa dalam memproduksi dan mempeprdagangkan jenang dengan merek Mubarakah tersebut, mereka terlebih dahulu mendaftarkan merek kepada Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (Dirjen HaKI) di Jakarta dan juga tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik sah jenang merek Mubarak yang telah resmi terdaftar pada Departemen Kehakiman RI Dirjen HaKI dengan dibuktikan adanya sertifikat merek dengan nomor D98-503 tertanggal 25 November 1998.
- Putusan pengadilan dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan jenang Mubarak telah mendapat ijin dan memperoleh hak merek yang dikeluarkan oleh Dirjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM dan Muhammad Hilmy sebagai pemilik jenang Mubarak telah menegur terdakwa I dan II tetapi tidak dihiraukan dan dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terbukti dan juga kriteria persamaan pad keseluruhannya atas suatu merek adalah baik tulisan maupun opsetnya persis dengan merek terdaftar, sedang kriteria persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan

yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, penulisan atau kombinasi, persamaan bunyi dan ucapan yang terdapat dalam merek tersebut, maka majelis hakim yang diketuai oleh Ny. Dina Krisnayati menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I dan II bersalah dan menghukum terdakwa I dan terdakwa II pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 80/PID.B/2002/PNKDS tanggal 23 September 2002 dalam perkara pidana dengan merek MUBAROK tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi nomor 72/Pid/2003/PT.Smg., dengan putusan Pengadilan Tinggi yang majelis hakimnya diketuai oleh H. Achmad Husein, SH memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kudus dengan amar selengkapny menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.

Kasus Merek SUGUS

Putusan perkara merek SUGUS yang dilakukan oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3043 K/Sip/1981 tanggal 29 Maret 1982 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat No. 55/1980G tanggal 17 Juli 1980 antara Chocolat Suchard Societe Anonyme, Neuchatel Serrieres, Switzerland sebagai penggugat melawan Tjakra Sukarta beralamat di Jalan Petak Sembilan III Gg. IV Nomor 18 Jakarta sebagai tergugat. Dimana unsur itikad baik wajib dilindungi sehingga merek SUGUS milik Tjakra Sukarta dibatalkan karena meniru dan membonceng keterkenalan merek SUGUS milik Chocolat Suchard Societe Anonyme, Neuchatel Serrieres, Switzerland, apalagi barang sejenis yang pada putusan tingkat Pengadilan Negeri dianggap tidak sejenis dimana kembang gula mempunyai persamaan asal (*herkomst*), sifat (*aard*) atau tujuan. Pertimbangan tersebut berpijak pada moral justice dimana perlindungan hukum tidak diberikan kepada pendaftar yang beritikad tidak baik, adanya larangan meniru merek terkenal serta guna melindungi kepentingan masyarakat. Selanjutnya pertimbangan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggunaan merek SUGUS oleh Tjakra Sukarta dapat menimbulkan kesan adanya asal-usul produk barang yang sama yaitu dari SUGUS milik Chocolat Suchard Societe Anonyme, Neuchatel Serrieres, Switzerland dapat menimbulkan kekeliruan pada masyarakat.

Dari hasil penelitian penulis selama ini, terdapat banyak kasus dimana di tingkat Pengadilan Negeri, pemilik terkenal gagal memperoleh haknya dan baru berhasil dalam tingkat kasasi. Ini bisa menjadi preseden buruk pada force of law kepastian hukumnya yang mana meskipun sebenarnya telah terjadi penjiplakan, pemboncengan merek terkenal yang mengakibatkan kebingungan dan menyesatkan akan merek tersebut. Karena disini Pengadilan terkesan tidak memandang isi peraturan undang-undang secara luas didalam pengertian yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Di tingkat Pengadilan Negeri bahwa kembang gula dan karamel merupakan makanan keras, sedangkan sirup dan limun merupakan minuman. Berdasarkan perbedaan yang sangat kentara diantara kedua jenisbarang tersebut, tidak mungkin dianggap mengelabui dan membingungkan masyarakat.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kriteria untuk barang sejenis adalah barang-barang yang oleh khalayak ramai dianggap mempunyai persamaan mengenai asal barang, sifat barang dan tujuan penggunaan barang sehingga akan memungkinkan akan terjadinya kekeliruan. Oleh sebab itu oleh majelis hakim jenis barang kembang gula dan

karamel serta limun dan sirup merupakan barang sejenis karena tujuan barang tersebut sebagai penghilang dahaga.

Kasus Merek AQUA

Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.G.D/1988/P.N.Jkt.Pst. tanggal 19 Oktober 1988 dalam perkara kemasan merek AQUA antara PT. GOLDEN MISSISIPI sebagai penggugat melawan PT. INDOTIRTA JAYA ABADI selaku tergugat. Dimana duduk perkaranya adalah PT. INDOTIRTA JAYA ABADI menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, setidaknya mengandung persamaan bunyi dengan AQUA milik PT. GOLDEN MISSISIPI. Pada awalnya di tingkat Pengadilan Negeri gugatan tersebut ditolak, dengan pertimbangan bahwa merek AQUA merupakan merek yang menunjukkan jenis barangnya, kata AQUA berasal dari bahasa latin yang berarti air.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Nomor 980K/Pdt/1990 tanggal 30 Maret 1992 dengan pertimbangan kedua merek tersebut mengandung persamaan pada pokoknya. Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan lain, menganggap bahwa pengucapan aqua dengan aquaria mempunyai kesan yang sama dalam ingatan

khalayak ramai. Jadi penilaian adanya persamaan pada pokoknya adalah adanya kesan yang sama.

Kasus Merek SUNSEA BRAND

Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Januari 2002 dalam perkara kemasan dengan merek SUNSEA BRAND. Dimana duduk perkaranya adalah pemilikan merek SUNSEA BRAND, PT. LAUTAN LUAS, Tbk. Berkedudukan di Graha Indramas Jalan AIP II KS Tubun Raya No. 77 Jakarta yang diwakili oleh kuasanya Abdullah Loetfi, SH, Setiawan Adi, SH sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat yaitu UTAYA YOSOSUDARMO beralamat di Jalan Paradise V Blok B/27, Kelapa Gading Kirana, Jakarta Utara karena merasa keberatan atas didaftarkannya merek SUNSEA BRAND dengan logo LTL lukisan Matahari Terbit yang merupakan miliknya yang telah terdaftar secara sah dalam Daftar Umum Merek dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, yang oleh tergugat telah didaftarkan merek SUNSEA BRAND yang tidak saja mempunyai persamaan pada pokoknya tetapi nyata-nyata meniru merek penggugat. Ini terindikasi adanya itikad tidak baik dari tergugat maka dibuat sebagai dasar dari keputusan Pengadilan. Dan terdapat fakta hukum terdapat sama bentuk,

sama komposisi, sama kombinasi dan unsur elemennya sehingga mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jenis barang yang sejenis. Pertimbangan inipun berpijak pada moral justice dimana perlindungan hukum hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik. Keputusan Pengadilan Niaga ini dikuatkan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung.

Kasus Merek SINKO

Mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 27 November 2001 dalam perkara kemasan dengan merek SINKO. Yang mana duduk perkaranya adalah adanya gugatan oleh SINKO KOGYO KABUSHIKI KAISHA (Sinko Kogyo Co., Ltd) berkedudukan di 4-5 Minamorimachi I-Chome, kitaku, Osaka-shi, Japan sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Departemen Kehakiman a.n. Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek, karena merasa penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama merek SINKO tetapi tanpa didasari alasan-alasan dan tanpa bukti yang sah tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan perihal penghapusan pendaftaran merek milik penggugat dengan mencoret dari daftar umum merek.

Ini bisa menjadi suatu preseden buruk terhadap administrasi di dalam prosedur pendaftaran HAKI, bagaimana bisa pemerintah yang merupakan pengayom maupun pelindung bagi pebisnis yang berhubungan dengan HAKI bisa merugikan pihak yang seharusnya tidak dirugikan. Ini cerminan di dalam pelaksanaan pendaftaran HAKI masih perlu tataan yang lebih teliti dan terkesan tidak ada perlindungan hukum.

Gugatan tersebut akhirnya dikabulkan oleh pengadilan karena hakim melihat penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama yang beritikad baik atas merek dagang terkenal SINKO sepatutnya mendapat perlindungan hukum. Dan Keputusan Pengadilan Niaga ini dikuatkan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 02.K/N/HAKI/2002.

Kasus Merek CAP BOLA DUNIA

Suatu contoh dari pertimbangan yang salah terhadap penerapan hukum dari *judex facti* oleh hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara kemasan merek CAP BOLA DUNIA (GLOBE) DAN BURUNG WALET (SWALLOW) antara Effendi, bertempat tinggal di Jalan Petojo Utara VII No. 19 Jakarta Pusat melawan Soewardjono, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Timur I/4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Duduk perkaranya adalah penggugat Effendi

mengajukan gugatan kepada tergugat Soewardjono karena menggunakan merek yang bentuk dan susunannya adalah sama pada pokoknya. Bahwa karenanya pemakaian merek gambar CAP BOLA DUNIA (GLOBE) DAN BURUNG WALET (SWALLOW) dengan tulisan CAP BOLA DUNIA milik tergugat disamping gambar kemasan BOLA DUNIA (GLOBE) DAN BURUNG WALET (SWALLOW) dengan tulisan SWALLOW GLOBE BRAND milik penggugat bisa mengakibatkan kebingungan dan kekacauan serta dapat menyesatkan masyarakat. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut. Putusan tersebut dikoreksi oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa adanya itikad tidak baik dari tergugat yaitu dengan meniru merek Swallow Globe Brand milik penggugat. Dan diputuskan membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan permohonan kasasi penggugat.

Dari semua kasus-kasus yang penulis teliti bisa dikatakan anggapan yang salah/keliru dapat timbul jika tergugat menggunakan nama, slogan, tampilan/kemasan atau logo yang sama atau mirip dengan milik pihak lain/penggugat. Anggapan keliru ini menyebabkan konsumen mengasosiasikan produk tergugat dengan milik penggugat. Ini dapat dilakukan

dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan menjiplak kemasan produk pesaingnya. Penipuan ini dapat disebabkan karena warna atau bentuk dari pembungkus kemasan produk yang dijual di dalam atau pada etiket kemasan.

Pengadilan memutuskan seseorang konsumen cenderung tertipu atau bingung jika kemasan yang mirip dipakai, tetapi produk diberi label secara jelas untuk menandakan bahwa produk tersebut diproduksi oleh perusahaan asing dan jika dalam memeriksa perkara hakim akan memutuskan memberlakukan passing off. Jika produk tersebut merupakan sesuatu yang dikenali oleh para konsumen yang kemasannya mirip tetapi labelnya jauh berbeda sehingga tidak akan ada keraguan diantara konsumen.

Pada pihak penggugat, penggugat juga harus menunjukkan bahwa representasi yang menyesatkan dari tergugat telah menyebabkan kerugian nyata dan kerugian tersebut akan terus berlanjut jika aktivitas tergugat diteruskan. Penggugat dapat mengalami kerugian dalam bentuk :

- a. Penggugat dapat menunjukkan bahwa bisnisnya sudah menderita kerugian atau secara potensial menderita kerugian baik dalam itikad baik maupun reputasi bisnisnya. Penurunan itikad baik dapat disebabkan oleh diversi

perdagangan tergugat sebagai akibat dari anggapan keliru tergugat yang menciptakan kesan palsu seolah-olah barang-barang atau jasa-jasa dari penggugat maupun tergugat adalah sama atau mempunyai karakter yang sama. Penggugat juga dapat menderita kerugian melalui pencemaran reputasinya dimana anggapan yang keliru atas produk tergugat mengurangi kesan eksklusif atau reputasi dari produk tergugat.

- b. Penggugat dapat menunjukkan bahwa tergugat merusak potensi penggugat untuk mempergunakan itikad baiknya di masa yang akan datang.
- c. Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya di bidang lain.

Betitik tolak dari semua putusan pengadilan diatas ternyata dapat memberikan perlindungan hukum hak atas merek terhadap tindakan curang akibat persaingan tidak sehat. Pertimbangan hukum putusan-putusan pengadilan dalam kasus merek terdahulu dapat disebutkan :

- a. adanya unsur persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya sehingga menimbulkan penyesatan pada masyarakat tentang asal barang.

- b. Merek yang ditiru adalah merek terkenal yang telah mempunyai reputasi.
- c. Peniruan tersebut menimbulkan kerugian pada pemilik merek sesungguhnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menguraikan Bab I sampai dengan Bab III maka dalam Bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. SISTEM PENGATURAN HAK ATAS MEREK TIDAK TERMASUK KEMASAN MEREK DALAM UU MEREK

Merek hanya dapat didaftar atas permintaan yang diajukan oleh pemiliknya atau kuasanya. Hak atas merek dapat diperoleh melalui 2 (dua) sistem yaitu *pertama* sistem deklaratif yang digunakan dalam Undang-Undang Merek Nomor 21 tahun 1961 menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Pendaftaran hanya memudahkan pembuktian dan tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Sistem deklaratif memiliki kelemahan yaitu kurang adanya kepastian hukum. karena masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain.

Kedua sistem konstitutif atau *first to file principle* memberikan perlindungan merek kepada pihak yang melakukan pendaftaran mereknya. Sistem ini digunakan dalam Undang-Undang

Merek Nomor 15 tahun 2001, kelebihan sistem konstitutif dalam soal kepastian hukumnya dimana Pendaftaran akan menciptakan hak atas merek tersebut.

2. EKSISTENSI PENGATURAN MEREK TERHADAP KEMASAN MEREK

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 19 tahun 1992, hukum merek Indonesia mengalami kemajuan dengan mengatur adanya prinsip itikad baik dalam memperoleh hak atas merek. Sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan diberikan kepada pihak yang beritikad baik bukan kepada pihak yang beritikad buruk, hal ini sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 4 dan menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum.

3. ASPEK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN MEREK PADA KEMASAN MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pengaturan mengenai tindakan dari persaingan yang tidak sehat berupa passing off secara tegas dalam Undang-Undang merek Indonesia belum ada, tetapi unsur-unsur passing off telah terdapat dalam beberapa pasal seperti adanya itikad baik, persamaan pada

pokoknya maupun keseluruhannya, gugatan maupun sanksinya. Dapat dilihat dalam beberapa Putusan antara lain pada : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/1980G yang dibatalkan dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 3043 K/Sip/1981 pada perkara merek SUGUS, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 57/Pdt.G.D/1988/P.N.Jkt.Pst. yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 980K/Pdt/1990 pada perkara AQUA melawan AQUARIA serta pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dikuatkan oleh Keputusan Mahkamah Agung.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai saran, yaitu :

1. Dipertimbangkan untuk memasukkan aturan mengenai kemasan masuk dalam perundang-undangan merek.
2. Perlunya pertimbangan pembentukan lembaga pengawasan merek, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
3. Sebaiknya hakim dalam memutuskan suatu sengketa merek selain berdasarkan Peraturan yang ada juga harus lebih memperhatikan pertimbangan dalam masyarakat.